

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела поступившее 25.09.2020 возражение, поданное Кристианом Бароном де Масси, Монако (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018751163, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « *Baron de Massy* » по заявке №2018751163 с приоритетом от 22.11.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 27.05.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение воспроизводит герб города во Франции «La FertéBernard» (Ла Ферте-Бернар) (см. Интернет-сайты <https://geraldika.ru/symbols/17785>, <https://ru.dbcity.com/> и др.), в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя из Монако будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза отмечает, что заявленное обозначение и герб города во Франции «La FertéBernard» (Ла Ферте-Бернар) имеют высокую степень сходства, обусловленную общим зрительным впечатлением (заявленное обозначение и герб представляют собой щит, разделенный на две части, где в верхней части располагаются изображения трех лилий, а в нижней части изображения льва). Заявленное обозначение и вышеупомянутый герб имеют незначительные отличия, которые в совокупности не влияют на восприятие заявленного обозначения и изображения герба в целом.

В возражении от 25.09.2020 заявителем было указано следующее:

- экспертиза приводит ссылку на герб города Ла Ферте Бернар, который имеет существенные отличия от заявленного обозначения, производящие различное впечатление, заключающиеся в разном цветовом фоне гербов, в различном цвете при изображении лилии и льва, изображения львов не совпадают, в заявленном обозначении содержится запоминающийся словесный элемент «Baron de Massy»;


- противопоставленный герб города Ла Ферте Бернар не может быть использован на каких-либо товарах, вероятность того, что данное изображение может быть увидено потребителем ранее, крайне низкая;

- в изображении различных гербов часть элементов совпадает, при этом они имеют индивидуальность и существенные отличия, следовательно, нужно быть знатоком и осведомленным специалистом в определении их принадлежности;

- заявленное обозначение представляет собой герб коммуны Масси, а заявителю принадлежит титул барона де Масси, что подтверждается приказом о присвоении титула;

- таким образом, заявитель подтверждает свое право на использование заявленного изобразительного элемента, включенного в заявляемое обозначение, и представляющего собой герб города Масси, территории исторически связанной с родом заявителя;



- заявитель является правообладателем товарного знака «  » по свидетельству №737570, поэтому идентичное его изображение в нижней части заявленного обозначения позволяет зарегистрировать его в целом;

- заявленное обозначение не будет вызывать ассоциации с гербом французского города у российских потребителей как ввиду отличия заявленного обозначения от настоящего герба указанного города Ла Ферте Бернар, так и ввиду труднодоступности, нераспространенности информации о символике французских городов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2018751163 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров.

В качестве аргументации своей позиции заявитель представил следующие документы:

- Указ Принца Монако о присвоении титула (1);
- сопроводительное письмо к Указу о присвоении титула Барона (2);
- сведения с сайта Википедии о коммуне Масси (3);
- сведения из сети Интернет о заявителе (4);
- сведения о французских городах (5).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.11.2018) поступления заявки №2018751163 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного

знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

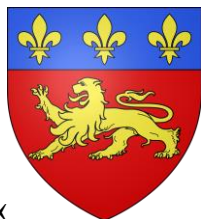
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Заявленное обозначение « *Baren de Massy* » является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию в виде изображения герба, на котором в его верхней части расположен синий прямоугольник с тремя стилизованными лилиями золотого цвета, а в нижней части находится стилизованное изображение льва, выполненного золотым цветом, на черном фоне, в профиль, с красными когтями, красными глазами и красным языком. Под указанным

изображением расположены словесные элементы «Baron de Massy», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в синем, черном, золотом, красном цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25, 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

В заключении экспертизы заявленному обозначению было противопоставлено обозначение, представляющее собой герб города Ла Ферте-

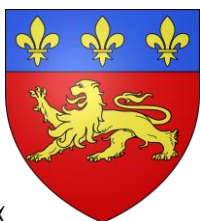


Бернар во Франции « ».

Изображение герба города Ла Ферте-Бернар представляет собой помещенное на геральдическом щите изображение прямоугольника синего цвета, на фоне которого размещены три стилизованные лилии золотистого цвета. Под прямоугольником на фоне красного цвета расположено стилизованное изображение золотистого льва в профиль с поднятой лапой и высунутом языком.



Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений « *Baron de Massy* » и



« » показал, что они представляют собой композиции, характеризующиеся одинаковым взаимным расположением и исполнением входящих в их состав изобразительных элементов – щита одинаковой формы, прямоугольника с тремя стилизованными лилиями, изображения золотистого льва, повернутого в одну и ту же сторону, с одинакового поднятой лапой, с открытой пастью и высунутым языком, с закрученным хвостом. При этом имеющиеся различия в деталях (рамка в заявленном обозначении, изображение когтей, глаз и языка льва красным цветом в заявленном обозначении) и цветовом решении

(различные цвета в нижней части обозначений) не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о наличии между сравниваемыми обозначениями сходства до степени смешения по общему зрительному впечатлению, несмотря на имеющиеся отдельные отличия. Следовательно, заявленное обозначение вызывает ассоциации с символом определенного города во Франции, на который у заявителя не имеется разрешение на регистрацию в качестве товарного знака.

Способность заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности представление об определенном географическом объекте обуславливает вывод о том, что его регистрация в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров (услуг) и месте их производства (оказания).

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для регистрации товарного знака по заявке №2018751163 в отношении заявленных товаров в силу его несоответствия пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем сведения о том, что заявленное обозначение воспроизводит изображение герба коммуны Масси (3), не снимают оснований для отказа в государственной регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в материалах заявки отсутствует согласие от компетентного органа коммуны Масси на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2018751163 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25, 33 классов МКТУ на имя заявителя.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2020.**