

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 02.06.2021, поданное ООО «АБАР», г. Минеральные воды (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767327, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE» по заявке №2019767327, поданной 25.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767327. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включено слово «TOSCANO» - (итал.) «ТОСКАНСКИЙ» («ТОСКАНСКИЙ»- прилагательное от «ТОСКАНА» - область в Италии; см., например,

<https://www.multitrans.com/m.exe?l1=23&l2=2&s=toscano>; Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001; <https://italymix.ru/toscana>), а заявитель по заявке находится в г. Минеральные Воды, в связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 02.06.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- для того, чтобы слово «TOSCANO» однозначно воспринималось как указание на место производства, Тоскана (область Италии) должна четко ассоциироваться у потребителей именно с производством 03 класс МКТУ, однако доказательств подобному утверждению не имеется;

- напротив, Тоскана широко известна винной продукцией, природными заповедниками, производством оливкового масла, производством мотоциклов, самолётов, добычей мрамора и туризмом;

- таким образом, словесный элемент «TOSCANO» в заявленном обозначении не воспринимается как географическое указание и в сочетании с другими словами заявленного обозначения является фантазийным в отношении товаров 03 класса МКТУ и не может вводить потребителей в заблуждение в отношении места производства товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019767327 в отношении всего заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.12.2019) подачи заявки №2019767327 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «TOSCANO» представляет собой слово итальянского происхождения, которое переводится на русский язык как «ТОСКАНСКИЙ» (<https://classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-66224.htm>); является прилагательным, образованным от слова «ТОСКАНА» (<https://kartaslov.ru/kartaslov.ru/значение-слова/тосканский>).

Данный географический объект (Тоскана – область в Италии (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/76201>)) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с

информацией о данном географическом объекте (см. <https://italymix.ru/toscana>; <https://traveller-eu.ru/toscana>; <https://welcome-toscana.ru/>).

Коллегия сообщает, что Тоскана известна не только винной продукцией, природными заповедниками, производством оливкового масла, производством мотоциклов, самолётов, добычей мрамора и туризмом, как указывает заявитель в возражении, но и производством парфюмерии, туалетной воды, косметических средств(<https://erbariotoscano.ru/product-category/perfumes/>; <https://ideatoscana.ru/product-category/kosmetika-dlya-tela/>; <https://www.ricaud.com/ru-ru/parfiumernaia-voda-ame-toscane-intense-new.htm>).

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «TOSCANO» воспринимается как указание на место происхождения товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в г. Минеральные Воды, заявленное обозначение «TOSCANO TEREZA KIRCHE» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 03 класса МКТУ на территории Италии, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 22.03.2021. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2021.