

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 (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 21.07.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ИП Кузьминой И.В., г. Тула (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020751008, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020751008, поданной 16.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 06, 11, 17, 19, 20, 24, 35, 37, 39, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020751008. 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 следующим.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «GENOVA» (в переводе с итальянского «Генуя» - наименование города на севере Италии, административного центра области Лигурия, крупнейшего морского порта Италии (https://gufo.me/dict/geographical_names/Генуя), а поскольку заявитель по заявке №2020751008 находится в городе Тула, регистрация заявленного обозначения на его имя способна ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги, места производства товаров/оказания услуг, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 21.07.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- чтобы у российского потребителя могли возникнуть ассоциативные связи между топонимом на итальянском языке «GENOVA» и местом производства товаров/местом оказания услуг, потребителю должен быть знаком перевод такого топонима на русский язык;

- при этом российские потребители не являются носителями итальянского языка (согласно Всероссийской переписи населения от 2010 года итальянским языком владеет всего лишь 0,06 % россиян (приложение №1));

- таким образом, рядовому потребителю неизвестен перевод слова «GENOVA» с итальянского языка как «Генуя», вследствие чего данное слово является фантазийным для рядового потребителя и неспособно ввести потребителей в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров/лица, оказывающего услуги. Практикой Суда по интеллектуальным правам подтверждается, что рядовой российский потребитель не знаком с итальянским языком и воспринимает большинство итальянских слов как фантазийным (решение Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2021 по делу №СИП-658/2020; решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2022 по делу №СИП-1042/2021);

- история развития концерна Genova Products начинается с 1959 года, когда его основатель Роберт Уильямс создал компанию по производству труб для санитарно-технических и технологических систем. В состав компании входят 5 крупных заводов,

расположенных в Северной Америке. Продукция Genova Products хорошо известна в Европе, в том числе в России, Белоруссии и Украине (приложение №2). Помимо многочисленных публикаций в сети Интернет на данное обстоятельство указывает то, что в 2004 году в русскоязычной книге под названием «Трубы и соединительные детали для инженерных систем, станций водоподготовки и газовых сетей с гидравлическими характеристиками труб» под авторством Власова Г.С. опубликована информация о продукции «GENOVA», производителем которой является компания Genova Products (приложение №3);

- на сайте www.genovaproducts.eu представлена карта распространения продукции «GENOVA». При выборе России происходит переадресация на сайт genovaru.com (приложение №4), который принадлежит компании ООО «Женова», в которой заявитель является учредителем (85%);

- продукция «GENOVA» стала предлагаться на указанном выше сайте не позднее 05.04.2010, что подтверждается заявителем скриншотами из веб-архива;

- при этом концерн Genova Products в 2012 году назначил ООО «Женова» своим официальным эксклюзивным представителем на территории РФ, что подтверждается соответствующим сертификатом (приложение №6). Кроме того, 05.11.2012 заявителем было приобретено 100% акций UAB «GENOVA EAST EUROPE»;

- для продвижения и реализации товаров, маркированных обозначением «GENOVA», ООО «Женова» получило разрешительную документацию, которая выдана на имя ООО «Женова» с указанием компании Genova Products в качестве производителя, а также заключило контракт с UAB «GENOVA EAST EUROPE» на поставку продукции, который впоследствии был исполнен;

- ООО «Женова» проводило активные маркетинговые мероприятия, направленные на повышение узнаваемости обозначения «GENOVA» на территории Российской Федерации (приложение №12);

- между ИП Ширяевым А.С. (поставщик) и ООО «Женова» (покупатель) был заключен договор поставки товаров от 22.06.2020, в соответствии с которым поставщик обязался передать покупателю изделия из полиэтилена, прочие упаковочные изделия и материалы (приложение №13);

- у ООО «Женова» широко развита партёрская сеть на территории РФ, что подтверждается сертификатами, которые выданы ИП Васильеву С.А., ООО «АкваИль» и НПП «Машины и аппараты химических производств». Также заявителем представлены благодарственные письма в адрес ООО «Женова»;

- из указанного следует, что на территории Российской Федерации долгое время действовал известный концерн «Genova Products», официальным дистрибьютором которого является ООО «Женова». При этом 17.06.2002 на имя компании Дженова Продактс, Инк. (США) на территории Российской Федерации был зарегистрирован товарный знак «**GENOVA**» по свидетельству №214813 в отношении товаров 11, 17, 19 классов МКТУ (приложение №16). Также Дженова Продактс, Инк. (США) принадлежат знаки «Genova» на территории иных стран (приложение №17);

- компания Дженова Продактс, Инк. (США) прекратила свою деятельность (приложение №18), в связи с чем не продлила срок действия товарного знака по свидетельству №214813 на территории Российской Федерации. Вместе с тем европейское представительство данного концерна - UAB «GENOVA EAST EUROPE» - продолжает продвигать продукцию «GENOVA» на территории Северной и Восточной Европы;

- на территории Российской Федерации продвижение и реализацию продукции продолжает осуществлять ООО «Женова», при этом заявителем представлено согласие UAB «GENOVA EAST EUROPE» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «Женова» (приложение №19);

- принимая во внимание то, что на имя компании Дженова Продактс, Инк. (США) был зарегистрирован товарный знак «**GENOVA**» по свидетельству №214813, а также тесную коммерческую и юридическую связь ООО «Женова» и прежнего правообладателя данного товарного знака, заявитель указывает на принцип законных ожиданий, то есть на то, что заявленное обозначение также может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- помимо указанного экспертизой значения слово «GENOVA» также может быть воспринято как транслитерация фамилий «Генова»/«Женова» с латиницы на кириллицу (приложения №№20, 21, 22). Таким образом, данный словесный элемент является

полисемичным и может вызывать в сознании потребителей различные ассоциации и образы;

- заявленные услуги 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ связаны со строительством, монтажом и техническим обслуживанием труб, ремонтом, хранением товаров, услугами по обработке воды, а также продвижением товаров, поэтому потребитель ассоциирует их с лицом, оказывающим эти услуги, по месту их фактического оказания. Вероятность восприятия потребителями словесного элемента «GENOVA» в составе заявленного обозначения в отношении указанных услуг как указание на место регистрации лица, оказывающего услуги, представится неправдоподобной. Возможное домысливание не будет вводить потребителей в заблуждение, поскольку указанные услуги не относятся к услугам, качество которых зависит от их географического происхождения;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, относящихся к

географическим наименованиям – товарные знаки «», «»,

«», «», « Ми&лан », « ЛИОН » по свидетельствам №№693651, 114348, 778867, 654618, 292208, 798143;

- из сети Интернет следует, что Генуя представляет собой город, в котором развиты бумажная, текстильная и транспортная индустрии (приложение №23). При этом данный город не известен как место производства химической промышленности, труб, очистительного оборудования, а также места оказания сопутствующих им услуг. Статистика поисковых запросов в сервисе Яндекс.Wordstat по словам «Генуя» и «Genova» не свидетельствует о популярности данного города как источника происхождения заявленных товаров и услуг 01, 06, 11, 17, 19, 20, 24, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ (приложение №24).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020751008 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Распечатка сведений из результатов Всероссийской переписи населения;
2. Распечатки из сети Интернет в отношении истории компании «Genova Products»;
3. Книга «Трубы и соединительные детали для инженерных систем, станций водоподготовки и газовых сетей с гидравлическими характеристиками труб» под авторством Власова Г. С.;
4. Документы, подтверждающие принадлежность прав на доменное имя genovaru.com;
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Женова»;
6. Свидетельство о назначении ООО «Женова» в качестве единственного представителя на территории РФ;
7. Договор о купле-продаже акций, заключённый между UAB «GENOVA EAST EUROPE» и ИП Кузьминой И.В.;
8. Разрешительная документация в отношении товаров, маркированных обозначением «Genova»;
9. Контракт № GEE-001/2021 от 28 мая 2012 года, заключенный между UAB «GEE» и ООО «Женова»;
10. Договор, заключенный между ООО «Женова» и ИП Кузьминой И.В.;
11. Таможенная декларация;
12. Договор на участие в выставке № B01 от 19 июля 2012 года с фотографиями;
13. Договор поставки пакета с макетом;
14. Сертификаты, выданные ООО «Женова» своим дилерам;
15. Отзывы контрагентов ООО «Женова»;
16. Распечатка из реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству №214813;
17. Выписка из МБ ВОИС в отношении товарных знаков «GENOVA»;
18. Распечатка из реестра американских юридических лиц;
19. Согласие UAB «GENOVA EAST EUROPE» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

20. Распечатки в отношении известных лиц, которые являются носителями фамилии «Генова»;

21. Распечатки из ЕГРИП в отношении фамилий «Женова» и «Генова»;

22. Распечатки из телефонных справочников в отношении фамилий «Женова» и «Генова»

23. Распечатки из сети Интернет в отношении города Генуя;

24. Распечатки статистики поисковых запросов в сервисе Яндекс.Wordstat по словам «Генуя» и «Genova».

Заявителем 18.10.2022 было представлено дополнение к возражению от 21.07.2022, в котором он отмечал, что им было подано ходатайство о внесении изменений в сведения о заявителе в связи с передачей права. На основании данного ходатайства заявителем должно стать ООО «Женова». Заявителем прикладывается материалы дела контракт с компанией IVG Colbachini S.p.A. и спецификация к нему (приложение №25), согласно которому ООО «Женова» имеет намерение использовать заявленное обозначение для маркировки товаров, произведенных в городе Генуя, в связи с чем включение в заявленное обозначение словесного элемента «Genova» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения заявленных товаров и услуг.

Коллегия отмечает, что 24.08.2022 заявителем действительно было подано ходатайство о внесении изменений в сведения о заявителе в связи с передачей прав на заявку. Однако данные изменения не были внесены в сведения о заявителе, поскольку 15.01.2022 Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (исходящая корреспонденция от 05.09.2022). В данной корреспонденции также отмечалось, что согласно пункту 3 статьи 1497 Кодекса изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе может быть внесено до государственной регистрации товарного знака или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации.

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

С учетом даты (16.09.2020) подачи заявки №2020751008 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 «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из различных изобразительных элементов, и из словесного элемента «Genova», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 06, 11, 17, 19, 20, 24, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «Genova», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Genova» в переводе с итальянского языка обозначает «Генуя» (наименование города на севере Италии, административного центра области Лигурия, крупнейшего морского порта Италии (Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001)).

Данный географический объект (город Генуя) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g187823-Genoa_Italian_Riviera_Liguria-Vacations.html, <https://traveller-eu.ru/genuya>, <https://italy4.me/liguria/genova/>, https://ria.ru/location_Genova/, <https://planetofhotels.com/guide/ru/italiya/genuya>, <https://www.youtube.com/watch?v=ZWk2Wo1vFjg>).

В сети Интернет можно обнаружить информацию о том, что «сейчас Генуя является одним из главных коммерческих портов Италии, предоставляя продукты и товары высокого качества разных сфер производства. В первую очередь это продукты питания, судостроение, электротехническая промышленность, электроника, нефтехимия, авиа-космическая промышленность» (http://italy.ua/goroda_italii/genuya/). Кроме того, можно найти сведения о том, что Генуя — центр тяжелой промышленности и кораблестроения, и входит в главный промышленный треугольник Италии, включающий также Милан и Турин (<https://tonkosti.ru/Генуя>).

Коллегия отмечает, что применительно к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров/оказания конкретных услуг (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу №СИП-1190/2021).

Таким образом, ввиду широкой известности города Генуя российскому потребителю, данный город может ассоциироваться у последних с местом производства товаров 01, 06, 11, 17, 19, 20, 24 классов МКТУ и местом оказания услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Учитывая, что заявитель является юридическим лицом с местом нахождения в городе Тула, словесный элемент «Genova» заявленного обозначения подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 01, 06, 11, 17, 19, 20, 24 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Коллегия указывает, что заключенный между ООО «Женова», г. Тула и компанией IVG Colbachini S.p.A., Италия, контракт №14 от 03.09.2020 на закупку и реализацию резиновых промышленных шлангов, не лишает заявителя в случае получения правовой охраны товарного знака по заявке №2020751008 возможности закупать данные товары в других городах, а не только в Генуе. При этом словесный элемент «Genova» заявленного обозначения вызывает представление с определенным местом происхождения товаров/услуг (а именно в Генуе), что в отношении заявителя создает возможность для введения потребителя в заблуждение. Кроме того, как указывалось по тексту заключения выше, изменения в сведения о заявителе по заявке №2020751008 так и не были внесены, то есть данный договор не имеет какого-либо отношения к ИП Кузьминой И.В. (настоящему заявителю).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения ни на имя ИП Кузьминой И.В., ни на имя ООО «Женова» не представится возможной, потому что данные субъекты права относятся к территории Российской Федерации, тогда как регистрация испрашивается в отношении словесного элемента «Genova» (Генуя), который находится на территории Италии, так как потребитель будет введен в

заблуждение в отношении места нахождения производителя товаров/лица, оказывающего услуги.

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 15.01.2022. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении довода заявителя о том, что на имя компании Дженова Продактс, Инк. (США) на территории Российской Федерации был зарегистрирован товарный знак «**GENOVA**» по свидетельству №214813 в отношении товаров 11, 17, 19 классов МКТУ (приложение №16), коллегия отмечает, что, во-первых, данный товарный знак прекратил своё действие в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак, а во-вторых, заявителем (ИП Кузьминой И.В.) не доказано наличие каких-либо коммерческих связей с компанией Дженова Продактс, Инк. (США), в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг 01, 06, 11, 17, 19, 20, 24, 35, 37, 39, 40, 42 не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

В отношении доводов заявителя о том, что итальянский язык не является распространенным на территории Российской Федерации, в связи с чем средний потребитель не будет понимать значение заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее. Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. В этой связи, покупая какой - либо товар, средний российский потребитель благодаря данным сети Интернет может узнать подробную информацию о товаре, его характеристиках, качестве, свойстве, цене и так далее. Таким образом, любой потребитель может ознакомиться с переводом итальянского слова «Genova» и

выяснить, что на русский язык оно переводится как «Генуа», которая является известным итальянским городом и знакома среднему российскому потребителю.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.01.2022.