

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.01.2024 возражение, поданное Инканто Индастриз д.о.о., Сербия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726045, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «GIRALDA» по заявке № 2022726045 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.04.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Роспатентом 19.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726045 в отношении всех указанных товаров 25 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение представляет собой название колокольни Севильского собора в Испании, который, наряду со зданиями под названиями Алькасар и Архив Индий, был внесен в 1987 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под номером 383 (ссылка на Интернет-сайт ЮНЕСКО на объект № 383 <https://whc.unesco.org/ru/list/383>). При этом местом нахождения заявителя является Сербия, а упомянутая выше колокольня находится в

Испании, в связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.01.2024, заявителем приведены следующие доводы:

- обозначение «Giralda» является фантазийным, имеет изначальную различительную способность для заявленных товаров, не обладает исключительно одним семантическим значением, на которое указывает экспертиза – название колокольни Собора в Испании;

- официальное наименование указанного объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО № 383 не содержит словесного элемента «Giralda»;

- объект всемирного наследия, на который дана ссылка в решении об отказе (<https://whc.unesco.org/ru/list/383>), имеет следующее официальное название: «Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville»;

- как показывает сравнение официального наименования объекта «Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville» и заявленного обозначения «Giralda», последнее не входит в состав официального наименования объекта № 383;

- объект с наименованием «Giralda» в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО <https://whc.unesco.org/ru/list/> не входит;

- не являясь частью официального наименования объекта всемирного культурного наследия, заявленное обозначение «Giralda» не подпадает под регулирование правилом, закрепленным пунктом 4 статьи 1483 Кодекса, следовательно, не требуется согласия собственника объекта всемирного культурного наследия на регистрацию / использование заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- вывод о том, что заявленное обозначение будет вводить в заблуждение потребителей лишь на том основании, что в Испании существует колокольня с таким названием, при этом заявитель из Сербии, ошибочен, поскольку не был учтен фантазийный характер обозначения;

- заявленное обозначение является не только названием упомянутой колокольни, но и личным именем, которое было выбрано заявителем в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ (подтверждается книжными изданиями «История альбигойских крестовых походов», «Детство в европейских автобиографиях. От Античности до Нового времени: антология», «Воспоминания музыканта / Адольф Шарль Адан», «Кордова, Гранада, Севилья - древние центры Андалусии», а также упоминанием имени в комической опере Адольфа Адана);

- имя «Giralda» / «Гиральда» возникло не ввиду указанной колокольни, а существовало задолго до постройки колокольни, в сети Интернет также содержатся сведения о лицах / объектах, которые имеют имя «Giralda»;

- заявленное обозначение, будучи фантазийным, не может породить исключительно ассоциации об указанной колокольне;

- предполагаемая ложная ассоциация с колокольней в Испании неправдоподобна, поскольку заявленное обозначение не содержит изображение упомянутой колокольни, является словесным, одновременно является личным именем;

- по отношению к фантазийным обозначениям в силу их многозначности невозможно сделать только один вывод о том, что потребители однозначно будут введены в заблуждение, основываясь лишь на одном из его значений;

- правдоподобность неверного представления в принципе не может быть установлена не только в силу многозначности заявленного обозначения, но и в силу фактора малоизвестности / неизвестности данной колокольни среднему российскому потребителю;

- согласно данным ВЦИОМ, «за последние пять лет в странах Шенгенской зоны побывали не более 9 % россиян, получать или продлевать свою шенгенскую визу планируют не более 1 % опрошенных»;

- знание о существовании такого объекта не порождает автоматически возникновение стойкой ассоциации у потребителей заявленного обозначения с колокольней, так как средние потребители способны воспринимать подобные обозначения (многозначные) фантазийно;

- в отношении товаров 25 класса МКТУ сложно представить себе ситуацию, в которой потребитель был бы введен в заблуждение, воспринимая заявляемое обозначение исключительно в связи с колокольней;

- для товаров 25 класса МКТУ традиционным является использование женских или мужских имен в качестве товарных знаков (приведены сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 696185, 747795, 475875, 698777, 316544);

- заявленные товары не относятся к товарам, качество или свойства которых могли бы действительно быть обусловленными колокольней;

- позиция заявителя подтверждается правоприменительной практикой.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2023 и вынести решение о регистрации заявленного обозначения «Giralda» по заявке № 2022726045 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. акты Суда по интеллектуальным правам, Верховного суда РФ в отношении иных обозначений;

2. копии страниц из изданий «История альбигойских крестовых походов», «Детство в европейских автобиографиях. От Античности до Нового времени», «Воспоминания музыканта / Адольф Шарль Адан», «Кордова, Гранада, Севилья - древние центры Андалусии»,

3. распечатки из сети Интернет;

4. распечатка об опросе ВЦИОМ.

Корреспонденциями, представленными 14.02.2024, 26.02.2024, заявителем приобщены следующие материалы:

5. распечатки иностранных публикаций с переводом на русский язык;

6. сведения о регистрациях товарных знаков, включающих наименования объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В связи с тем, что объекты культурного наследия в силу своей уникальной ценности являются объектами особого правового регулирования, коллегией проверено также соответствие заявленного обозначения общественным интересам (положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса) в связи с тем, что оно

содержит наименование архитектурного сооружения, входящего в группу памятников, охраняемую ЮНЕСКО, о чем сообщено заявителю на заседании от 26.02.2024, а также коллегией приобщены материалы, а именно, распечатки с сайтов <https://whc.unesco.org/ru/list/383>, https://web.archive.org/web/20210501000000*/https://whc.unesco.org/ru/list/383, <https://web.archive.org/web/20211228165121/https://whc.unesco.org/ru/list/383>, <https://irecommend.ru/content/mavritanskaya-bashnya-khiralda-giralda-v-sevile-simvol-goroda-dostoprimechatelnosti-sevili>, <https://www.andalucia.com/cities/seville/giralda.htm>, <https://www.getyourguide.ru/khiral-da-14544/ob-ekty-iunesko-tc266/>, <https://astelus.com/ru/Путеводитель-по-Севилье/Хиральда-Севилья/>, <https://whc.unesco.org/uploads/nominations/383bis.pdf>, https://otzovik.com/reviews/ekskursiya_na_bashnyu_hiralda_ishpaniya_sevilya/, https://otzovik.com/review_5608925.html, https://otzovik.com/review_5616155.html, https://www.tourister.ru/responses/id_9626.

Корреспонденцией, поступившей 01.04.2024, заявителем представлено дополнение к возражению, существо доводов которого сводится к следующему:

- представленные коллегией источники не демонстрируют широкий уровень известности российским потребителям обозначения «Giralda» как названия части сооружения, официальное название которого входит в реестр объектов культурного наследия ЮНЕСКО;

- в ситуации применения положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса наличие согласия компетентного органа не позволит произвести регистрацию заявленного обозначения;

- одновременное применение положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и пункта 4 статьи 1483 Кодекса является противоречивым, что отмечалось судебной практикой;

- заявитель просит учесть практику регистрации товарных знаков, которые включают наименования частей архитектурных сооружений, входящих в группу памятников охраняемых ЮНЕСКО: «Кутафья», «Афина Паллада», «Гром-Камень», «Geralda», «Borsari», «Lamberti»;

- зарегистрировав указанные обозначения в качестве товарных знаков, Роспатент констатировал отсутствие противоречия их общественным интересам;

- заявленное обозначение не содержит каких-либо элементов, отсылающих к указанной части объекта ЮНЕСКО: в обозначении нет изображения башни, минарета, флюгера, силуэта, нет использования артиклей испанского языка, а также нет какого-либо негативного посыла, умаляющего достояние объекта культурного наследия либо носящего оскорбительный характер;

- сведения сети Интернет о существовании архитектурного сооружения Хиральда в городе Севилья не определяют вывод о наличии у российских потребителей ассоциации с данным архитектурным сооружением при восприятии заявленного обозначения, маркирующего товары 25 класса МКТУ;

- на малоизвестность рассматриваемого объекта указывает незначительное количество просмотров сайтов в сети Интернет, незначительное количество запросов, соответствующих заявленному обозначению, в поисковых сервисах;

- имеющееся в заявленном обозначении написание не позволяет однозначно установить прочтение его российскими потребителями, поскольку это может быть Гиральда, Жиральда, Джиральда, в то время как Хиральда (соответствует названию башни) является наименее вероятным вариантом прочтения в силу отсутствия распространенности испанского языка на территории России;

- заявленное обозначение в переводе с испанского языка назначает флюгер, также заявителем обнаружено множество иных вариантов использования заявленного обозначения;

- заявитель обнаружил, что заявленное обозначение признано охраноспособным ведомствами Испании, Франции, Европейского союза, Кубы, Чили, что позволяет сделать вывод о том, что название башни Хиральда не может явиться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения.

Дополнительно заявитель приобщил следующие материалы:

7. распечатки сведений о товарных знаках;

8. распечатки из сети Интернет в отношении имени «Giralda»;

9. сведения о регистрациях товарных знаков со словесным элементом «Giralda» в других странах.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.04.2022) подачи заявки № 2022726045 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 государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их

регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022726045 (дата подачи 21.04.2022) подано словесное обозначение «GIRALDA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана

данного обозначения испрашивается для товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке.

Обращение к словарной литературе показало следующее.

Словесный элемент «Giralda» является лексической единицей испанского языка, означает «флюгер» (см. Испанско-русский универсальный словарь, 2013, https://spanish_russian.academic.ru/98977).

Одновременно «Giralda» – квадратная колокольня Севильского кафедрального собора (1184-1196 гг.). Башня «Giralda» находится рядом с Кафедральным собором, который входит в ансамбль, охраняемый ЮНЕСКО под наименованием «Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville» (Кафедральный собор, Алькасар и Архив Индий в Севилье). Данный объект состоит из трех зданий: Кафедрального собора (крупнейшего готического собора в Европе), Алькасара (городской крепости) и Архива Индий (городского архива, содержащего исторические документы Испанской империи).

Таким образом, наименование «Giralda» действительно относится к памятнику архитектуры, который включен в ансамбль «Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville».

Вместе с тем официальное наименование объекта всемирного культурного наследия не включает слова «Giralda», не тождественно ему и не сходно с ним до степени смешения. В связи с этим положения пункта 4 статьи 1483 Кодекса не применимы.

Под общественными интересами подразумевается публичный порядок, основы правопорядка. В ситуации отсутствия совпадения / включения / сходства заявленного обозначения с наименованием объекта всемирного культурного наследия не усматривается нарушения публичного порядка, выражающегося в регистрации товарного знака, воспроизводящего наименование колокольни в Испании, входящей в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, заявленное обозначение не нарушает положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь наименования, которые могут быть восприняты потребителями в качестве характеристики места производства / происхождения товаров, проверяются также на соответствие требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с указанным подлежит учету известность указанного наименования средним российским потребителям. В этой связи коллегией исследованы сведения сети Интернет, из которых установлено следующее.

Информация о колокольне «Giralda» размещена на сайте ЮНЕСКО задолго до даты подачи заявки № 2022726045 (<https://whc.unesco.org/ru/list/383>, https://web.archive.org/web/20210501000000*/https://whc.unesco.org/ru/list/383, <https://web.archive.org/web/20211228165121/https://whc.unesco.org/ru/list/383>). Подробные сведения о колокольне имеются на сайте, посвященном региону Андалусии в Испании (<https://www.andalucia.com/cities/seville/giralda.htm>), центром которого является Севилья, где расположен памятник.

Русскоязычные ресурсы предлагают экскурсии в Севилью с посещением исторического центра, в том числе колокольни «Хиральда» (<https://www.getyourguide.ru/khiral-da-14544/ob-ekty-iunesko-tc266/>), описание объекта представлено в путеводителях (<https://astelus.com/ru/Путеводитель-по-Севилье/Хиральда-Севилья/>).

На российских сайтах путешественников содержатся подробные описания, фотографии и отзывы о посещении достопримечательности (<https://irecommend.ru/content/mavritanskaya-bashnya-khiralda-giralda-v-sevile-simvol-goroda-dostoprimechatelnosti-sevili>, https://otzovik.com/reviews/ekskursiya_na_bashnyu_hiralda_ishpaniya_sevilya/, https://otzovik.com/review_5608925.html, https://otzovik.com/review_5616155.html, https://www.tourister.ru/responses/id_9626)

Таким образом, российский потребитель знаком со сведениями о колокольне «Giralda» и ее месте нахождения.

Довод заявителя о малоизвестности колокольни российским потребителям неубедителен, поскольку в сети Интернет информация о ней представлена широко, причем на русском языке. Снижение количества запросов пользователей сети

Интернет не свидетельствует о потере известности памятником, при этом такое снижение отмечается заявителем в период, позднее даты подачи заявки, в то время как охраноспособность заявленного обозначения оценивается на 21.04.2022.

Названные источники информации позволяют прийти к выводу о том, что имеющиеся или вероятные ассоциативные связи российского потребителя в связи с наименованием «Giralda» относятся к туризму, путешествиям, экскурсиям.

Заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ относится к одежде, обуви и головным уборам, не содержит товаров / услуг, которые связаны с туризмом, путешествиями, экскурсиями, в связи с чем предпосылок для возникновения у потребителей неверного представления относительно места происхождения заявленных товаров не усматривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2024, отменить решение Роспатента от 19.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022726045.