

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) рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2024, поданное ООО «ТИС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023732986 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2023732986, поданной 19.04.2023, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 04, 20, 21, 24, 25, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



«TISSOLO».

Роспатентом 19.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023732986 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и услуг, поскольку заявленное обозначение «TISSOLO» представляет собой географическое название (город в регионе Эмилия-Романья, расположенный в Италии,

см. ru.advisor.travel>Европа>Италия, trip-suggest.com>italy/emilia-romagna/tissolo), которое будет восприниматься как указание на место производство товаров и услуг, в то время как заявитель находится в г. Москва;

- словесный элемент «TISSOLO» имеет конкретный перевод в Интернет-словарях (citipedia.info> city/ general/ Italy__Emilia-Romagna...ru. advisor.travel>Европа > Италия, hotelandplace.com>Emilia-Romagna>Reggio Emilia ...и т.д.) и не может рассматриваться как фантазийное;

- из-за наличия словесного элемента «TISSOLO» заявленное обозначение в целом вызывает ассоциации, связанные с Италией, и, следовательно, для заявителя является географически не мотивированным. Таким образом, товары (услуги) заявителя, маркированные заявленным обозначением, будут восприниматься потребителем, как товары (услуги), производимые в Италии, что не соответствует действительности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.05.2024 возражение.

Основные доводы возражения, поступившего 16.05.2024, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем приведены сведения в отношении хронологии делопроизводства по рассматриваемой заявке, а также выдержки из действующего законодательства, рекомендаций и т.п.;

- для малоизвестного наименования населенного пункта, обозначение будет восприниматься потребителями как фантазийное;

- позиция заявителя подтверждается, в частности Справкой Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10), согласно которой малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства товара, не охватываются запретом, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- законодательством не предусмотрен запрет на использование географических наименований в товарных знаках;

- слово «ТИС» (на латинице «TIS») в фирменном наименовании заявителя является основной для созданного фирменного стиля и товарного знака. Визуализация товарного знака, цели его создания, идеологический каркас бренда зафиксированы в разработанном бренд-буке;
- в бренд-буке указана суть бренда и его название. Суть бренда - бренд одежды для женщин, суть названия «TISSOLO» заключается в совмещении двух слов: «TIS» – символизирующее дерево жизни (Иггдрасиль) и «SOLO» – солнце. Изобразительная часть товарного знака состоит из веточки ягодного тиса, помещенного в овал, с исходящими от него лучами солнца;
- солнце считалось у древних славян священным божеством, а ягодный тис символизирует магическую энергию и вечную жизнь. Целью создания бренда является производство одежды для женщин классического кроя с элементами русского орнамента, а также обратить внимание женщин на историю своих предков;
- одежда, маркируемая заявленным обозначением, выпускается заявителем и продается в фирменном Интернет-магазине (<https://tissolo.ru/>), а также в других магазинах-партнерах, на странице ВКонтакте;
- элементы одежды содержат славянские символы, которые подчеркивают стилистику бренда;
- при поиске по ключевому слову «TISSOLO одежда» первые топ-результаты поиска выдают информацию именно о заявленном обозначении заявителя, а не о городе в Италии. Ссылка на название города в Италии выпадает с иностранных сайтов на английском языке (то есть не все могут прочесть данную информацию);
- первое знакомство со словом «TISSOLO» будет именно в связи с товарным знаком и товарами заявителя;
- в ссылках экспертизы не указано конкретное указание на город «Tissolo», численность его населения, указание на промышленность и т.п. Заявителем найдено лишь описание региона в Италии Эмилия-Романия, в котором расположено множество маленьких городов с малоизвестными для среднего россиянина названиями;

- совпадение элемента «TISSOLO» с названием малоизвестного города в Италии является абсолютно случайным, заявитель не ставил целью создать товарный знак, имитирующий итальянские бренды;
- элемент «TISSOLO» вызывает у потребителя ассоциативный ряд с городом в Италии, поскольку ссылки на один источник информации в Интернете недостаточно для установления ассоциативной связи обозначения с местом производства товара;
- фактическое использование заявленного обозначения «TISSOLO» свидетельствует о том, что потребителю известно, что это не бренд итальянских товаров, а товарный знак российского производителя, который предлагает свои товары в русском стиле, а не европейском;
- вероятность возникновения неверных, либо ложных ассоциативных связей отсутствует;
- в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель намерен воспользоваться своим правом на внесение изменений в заявленное обозначение, разделив словесный элемент пробелом на два слова: «TIS» и «SOLO», о чем заявителем подано соответствующее заявление в Роспатент;
- разделение словесного элемента «TIS» и «SOLO» пробелом исключит возможность ложного восприятия потребителем товарного знака, а также введение его в заблуждение относительно места производства товаров, так как словосочетание «TIS SOLO» не является названием какого-либо географического места;
- разделение искусственно созданного слова «TIS» и «SOLO», в данном случае, не изменит его смысловую нагрузку и звучание, и не приведет к изменению заявленного обозначения по существу, что позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.05.2024, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТИС» - (1);
- бренд-бук - (2);
- фотографии одежды «TISSOLO» - (3);
- скриншоты страниц Интернет-магазинов - (4);
- свидетельство о регистрации доменного имени - (5);
- скриншоты поисковой системы Яндекс - (6).

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.05.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.04.2023) заявки № 2023732986 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 «TISSOLO» по заявке № 2023732986 является комбинированным, содержит изобразительные элементы в виде стилизованного растения, фигуры в виде овала и лучей, словесного элемента «TISSOLO», выполненных на двух уровнях.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 04, 20, 21, 24, 25, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение включает географическое название - город в регионе Эмилия-Романья, расположенный в Италии, и способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и услуг, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Элемент «TISSOLO» имеет перевод с английского языка на русский язык как «Тиссоло» и согласно сайту сети Интернет trip-suggest.com/italy/emilia-romagna/tissolo представляет собой название города в Италии, расположенного в регионе Эмилия-Романья, примерно в 208 милях или (334 км.) к северо-западу от Рима. На других общедоступных сайтах сети Интернет справочного характера (например, <https://unitalia.ru/emiliya-romanya/goroda-emilii-romani/>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>), посвященных Италии и региону Эмилия-Романья, а также на иных сайтах сети Интернет, указанных экспертизой, информация о данном городе отсутствует. Указанное свидетельствует о малоизвестности данного названия «TISSOLO».

Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют данные о том, что в городе Тиссоло развита промышленность по производству свечей, текстильных товаров, бытовой утвари и мебели, одежды, обуви, головных уборов, игр, игрушек, услуг в области рекламы, сбыта и бизнеса, которые соотносятся с заявленными товарами и услугами заявителя.

Вместе с тем, с целью устранения указанного основания для отказа в регистрации, заявителем было подано 10.07.2024 в ведомство заявление о внесении изменений в заявленное обозначение в части разделения словесного элемента «TISSOLO» на два элемента: «TIS» и «SOLO», что не меняет его существа.

В соответствии с поданным заявителем заявлением изменения в заявленное обозначение были внесены, что подтверждается письмом Роспатента от 26.07.2024 и вышеуказанный спорный элемент был указан в качестве двух элементов:



«TIS SOLO».

При рассмотрении возражения коллегия также руководствовалась пунктом 2 статьи 1500 Кодекса. Так, в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Внесение вышеуказанных изменений в части разбиения элемента «TISSOLO» на два элемента: «TIS» и «SOLO» позволяет коллегии прийти к выводу о том, что данные слова не имеют перевода на русский язык в качестве вышеуказанного географического названия города Тисоло в Италии и воспринимаются, например, в качестве фантазийного названия: «Тис» и «Соло», музыкальное произведение «TIS / ТИС» и т.п.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Также коллегией принято во внимание обстоятельство, что заявленное обозначение используется в качестве средства индивидуализации одежды заявителя, о чем свидетельствуют представленный бренд-бук (2), фотографии одежды (3), скриншоты страниц Интернет-магазинов (4).

Таким образом, какие-либо недостоверные ассоциации в отношении места производства заявленных товаров и услуг у потребителей не возникнут.

Указанные обстоятельства дают возможность коллегии снять основание для отказа в регистрации, предусмотренное пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2024, отменить решение Роспатента от 19.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023732986.