

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2019, поданное Гюльбахар Тобакко Интернэшнл ЭФЗЕТИ, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017746380, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017746380, поданной 07.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2017746380 заявлено словесное обозначение «**MILANO**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.03.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017746380. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесное обозначение «**MILANO**» указывает на место происхождения и производства товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Представленные заявителем дополнительные материалы, по мнению экспертизы, не являются достаточными для признания того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность. Кроме того, установлено, что регистрация обозначения, представляющего собой название определенного города (географический объект), поэтому регистрация на имя заявителя, находящегося в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.03.2019, аргументируя его следующими доводами:


- заявленное обозначение «MILANO» имеет значение город северной части Италии, имеющий репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из мировых столиц моды. Табак, являющийся основой для заявленных товаров 34 класса, производит ряд азиатских стран, США. В настоящее время наиболее крупными производителями и экспортерами табака являются США и Бразилия. Кроме них табак успешно возделывается на Кипре, Суматре, Кубе, в Зимбабве, Малави, Танзании, Турции, Греции, Мексике, Гондурасе, Доминиканской Республике, Индии, Китае и некоторых других странах. Такой географический аспект стран-производителей обусловлен тем, что табак является теплолюбивой культурой, для культивации которой необходим определенный климатический режим;

- заявленное обозначение не воспринимается целевым потребителем как указание на место производства товара в силу нереальности его связи с

географическим объектом, то есть является фантазийным в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ;

- целесообразно обратить внимание на практику федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению споров, связанных с применением нормы пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса. Так, в удовлетворении возражения против



предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №507655, правообладателем которого является кипрская компания было отказано. Коллегия сочла достаточными основаниями для отказа в удовлетворении возражения предоставленные правообладателем материалы, иллюстрирующие наличие договорных отношений ряда компаний по производству алкогольной продукции, а также наличие необходимой информации на этикетках производимой продукции. В решении Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-147/2017 было отмечено следующее: «Согласно ГОСТ Р 51074-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» на каждой единице товара будет содержаться информация о наименовании и местонахождении изготовителя, адрес производства. Сопоставление информации о производстве товара и правообладателе товарного знака исключает введение потребителей в заблуждение. Суд также отметил, что «Роспатент, делая вывод о наличии признаков, установленных пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса исходил исключительно из того, что спорное обозначение включает в себя элемент указывающий на конкретную страну, резидентом которой заявитель не является и хозяйственную деятельность на территории которой не ведет. В тоже время данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения конкретных товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана или их производителя;

- товарный знак индивидуализирует не юридические или физические лица, а товары, производимые этими лицами либо производимые под контролем этих лиц. Поскольку заявленное обозначение не содержит указания на какое-либо юридическое или физическое лицо, а также не ассоциируется с каким-либо лицом, из спорного обозначения невозможно сделать вывод о месте нахождения изготовителя товара. В решении Суда по интеллектуальным права по делу СИП-680/2016 было отмечено следующее: «Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе»;

- выводы Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер, и основаны на документально не подтвержденном допущении того, что заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение;

- мониторинг открытых реестров Роспатента позволил выявить, в том числе, следующие регистрации: GRANADA - товарный знак (область в Испании) по свидетельству №444425, правообладатель - ИТОТЮ Корпорейшн, Япония (JP) товарный знак — (ENNIS - город в Ирландии) по свидетельству №459537, правообладатель Эннис Пэйнт, Инк., США товарный знак TUCSOIN (Тусон - крупный город в США) по свидетельству №274070, правообладатель - ХЁНДЭ МОТОР КОМПАНИ, Корея товарный знак - HYUNDAI SANTA FE + (Santa Fe - столица штата Нью-Мексико, США) по свидетельству №201865, правообладатель - ХЁНДЭ МОТОР КОМПАНИ. Таким образом, считаем, что должен быть реализован единообразный подход к оценке охраноспособности заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений;

- вместе с возражением дополнительно представлены копии счетов и таможенных деклараций, иллюстрирующих активную поставку товаров, маркированных обозначением «MILANO», в Российскую Федерацию до даты подачи рассматриваемой заявки. Эти дополнительные материалы позволяют сделать

вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется у целевого потребителя с конкретным видом товара, производителем;

- правовая охрана в качестве товарного знака заявленному обозначению предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ на территории следующих стран: Албании, Бахрейна, Бутана, Камбоджи, Доминиканской республики, Грузии, Монголии, Северной Кореи, Омана, Румынии, Сирии, Туниса, Африки, Афганистана, Азербайджана, Индии, Ирана, Иордании, Непала, Ливана, Филиппин, Южной Кореи, Турции, Украины, Бангладеш, Кувейта, Пакистана, Сербии, Туркменистана, Великобритании, ЕС. Таким образом, охраноспособность заявленного обозначения признали и европейские, и азиатские страны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017746380 для всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие документы:

- (1) - аффидевит с переводом;
- (2) - информационное письмо с переводом;
- (3) - копии таможенных деклараций и инвойсов с переводом;
- (4) - сведения о зарегистрированных товарных знаках «MILANO»;
- (5) - этикетки продукции, маркированной обозначением «MILANO»;
- (6) - сведения из Советского энциклопедического словаря;
- (7) - информация из википедии.

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

С учетом даты (07.11.2017) поступления заявки № 2017746380 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с подпунктом 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017746380 заявлено словесное обозначение «**MILANO**», выполненное стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита и представляет собой в переводе с итальянского языка на русский название города Милан на севере Италии.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017746380 испрашивается в отношении следующего перечня товаров:

*34 - сигареты, папиросы; сигариллы; сигары; табак; трубки курительные; спички; пепельницы; зажигалки для закуривания; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет.*

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Милан – крупнейший город на севере Италии, столица области Ломбардия, самый густонаселенный и преуспевающий город страны. Один из наиболее индустриализированных городов в мире, Милан является финансовым, деловым и транспортным центром Италии. Крупный промышленный и издательский центр, «индустриальная столица Италии». (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 29. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 435).

Согласно общедоступной информации Большой Милан занимает площадь 1 982 км<sup>2</sup> и имеет население более 5 млн человек. Собственно город занимает площадь 181,76 км<sup>2</sup> и имеет население 1 342 385 человек (2015). Подразделяется на 9 городских районов или зон. Милан имеет репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из мировых столиц моды. Ведущая отрасль – машиностроение: производство оборудования для металлургии и других отраслей промышленности.

Для того, чтобы вызвать у потребителя ассоциацию с местом производства товара и местом нахождения производителя, географическое местоположение, в первую очередь, должно в некоторой степени, быть ему известно. Поэтому обозначения, ссылающиеся практически на неизвестные местности, являются дистинктивными (Введение в интеллектуальную собственность, ВОИС, 1998, стр. 193). Таким образом, как следует из разъяснений ВОИС, географические названия по общему правилу не являются дистинктивными (то есть являются описательными).

Обозначение «**MILANO**» является широко известным названием города, а также местом производства различных товаров. При этом, согласно общедоступным



сведениям в Италии развита табачная промышленность, в страну завозится кентуккийский табак для выращивания, с целью последующего производства табачной продукции (<http://www.cigarclan.ru/cigar-ru/portret-sigary/istorija-toskanskoj-sigary>).

Следует отметить, что соответствующие товары в принципе производятся в каждом регионе с определенным уровнем экономического развития.

Особенности выполнения заявленного обозначения, а именно, выполнение наименования города на итальянском языке с буквой «О» на конце слова не оставляет сомнений в возникновении каких-либо иных ассоциаций потребителей, кроме как.

Согласно абзацу 2 пункта 2.6 Руководства по экспертизе товарных знаков Европейского союза (далее – Руководство ЕС) обозначения, которые могут использоваться в качестве указания на место происхождения товара, должны оставаться свободными для использования в общественных интересах.

Право на использование наименования города «**MILANO**» должно оставаться свободным, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар, служит указанием на место его производства или сбыта, а также место нахождения производителя. Такое обозначение не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров и услуг одного лица, то есть является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «**MILANO**» относится к известным географическим названиям, которые могут быть восприняты как место производства и сбыта товаров, а также место нахождения производителя заявленных товаров, относящихся к табачной продукции 34 класса МКТУ.

Поскольку в заявленном обозначении неохраноспособный словесный элемент является единственным элементом обозначения, то обозначению не может быть предоставлена правовая охрана.

Что касается доводов заявителя, относительно практики регистрации географических наименований в качестве товарных знаков, следует отметить следующее. Коллегия отмечает, что каждое обозначение уникально и возможность его регистрации рассматривается индивидуально. Заявленное обозначение не является малоизвестным географическим наименованием или наименованием, не способным ассоциироваться с конкретным местом производства товаров (например, наименованием гор, озер, рек), не является обозначением, содержащим несколько элементов. Таким образом, большинство представленных заявителем примеров регистраций товарных знаков вообще не относится к рассматриваемому случаю.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку заявитель Гюльбахар Интернэшнл Эфзети находится в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в Италии, доводы экспертизы о том, что рассматриваемое обозначение «Milano» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров, следует признать правомерными.

Коллегия отмечает также, что заявителем не проиллюстрирована географическая мотивированность выбора обозначения, вызывающего однозначные ассоциации с определенным происхождением товаров (например, в случае расположения завода по изготовлению товаров в Милане).

Таким образом, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.

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

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом является вводящим в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленный аффидевит (1) содержит информацию об объемах реализации товаров, маркируемых заявленным обозначением «MILANO», на территории Российской Федерации в 2017 году, который составил 89 460 долларов. Представленные дополнительные материалы (3) подтверждают присутствие товаров, маркированных заявленным обозначением «MILANO» на российском рынке начиная с 06.08.2017, то есть за три месяца до даты (07.11.2017) приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, период продвижения обозначения до 07.11.2017 минимален, что не позволяет сделать вывод о приобретении им различительной способности в результате интенсивного и длительного использования заявителем.

Что касается доводов заявителя о необходимости учета практики решений зарубежных патентных ведомств, которые предоставили правовую охрану обозначению «MILANO» на территории их стран, то коллегия отмечает следующее. Заявитель испрашивает правовую охрану на территории Российской Федерации, поэтому подлежит применению национальное законодательство с учетом существующих методических подходов.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2019.**