

**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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», Московская обл., городской округ Ступино, д. Сидорово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777969 от 25.09.2023 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **Selezione Italiana** » по заявке №2022777969, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777969 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ. Основанием для отказа послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «Selezione Italiana» - в переводе с итальянского языка «итальянский выбор (подбор, отбор)» (см. <https://translate.academic.ru/ITALIANA/xx/ru/>, <https://translate.academic.ru/selezione/xx/ru/>) характеризует заявленные товары, в том числе указывает на их свойства, вследствие чего, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью в целом. Вместе с тем, поскольку заявитель находится в Московской области, городской округ Ступино, д. Сидорово, ул. Дорожная, владение 2 "А" (Россия), такое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров/местонахождения заявителя.

Также экспертиза отмечает, что представленные дополнительные материалы не доказывают факта приобретения различительной способности.

В поступившем возражении от 27.11.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- при восприятии заявленного обозначения у потребителя могут быть самые разные ассоциации: выбор человека, живущего в Италии, этот продукт характерен для итальянской кухни, из этого продукты можно приготовить итальянское традиционное блюдо, эту еду любят в Италии и т.д.;

- слово «Selezione» может быть непонятно ряду потребителей и будет восприниматься как абстрактное, фантазийное слово;

-позицию заявителя подтверждает большое количество регистраций со словом «ВЫБОР»: Разумный выбор, Честный выбор, Выбор хозяйки, Мясной выбор и т.д.;

- положения пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью, заявитель полагает, что заявленное обозначение обладает различительной способностью;

-заявленное обозначение указывает не на какие-то конкретные товары, а подразумевает всю сферу жизнедеятельности человека;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, производится в Италии;

- документы, представленные в экспертизу, демонстрируют не приобретенную различительную способность, а подтверждают отсутствие введения потребителей в заблуждение, что подтверждено следующим комплектом документов:

1) Евразийский экономический союз декларации о соответствии - Артишоки (нарезанные) в масле; Какао-напиток быстрорастворимый; Консервы овощные, Каперсы консервированные; Мучное кондитерское изделие; Печенье; Кофе; Макароны изделия; Масло оливковое; Соус на основе растительных масел; приправа натуральная, сок лимона; Соусы готовые; Томаты вяленые в масле;

2) Договор поставки № 2021-05-0060 от 19 мая 2021г. с Приложениями;

3) Договор №011122AGG от 01.11.2022;

4) Договор №02012BG от 25.01.2023;

5) Договор №20.05.2021CL от 20.05.2021;

6) Договор № 19.05.2021PA от 19.05.2021;

- 7) Договор №20.05.2021GU от 20.05.2021;
- 8) Договор №20.05.2021Ш от 20.05.2021;
- 9) Договор №19.05.2021РА от 19.05.2021;
- 10) Протоколы лабораторных испытаний продукции;
- 11) Таможенные декларации на товары;

- заявитель уточняет перечень заявленного обозначения следующим образом: «Все вышеперечисленные товары на основе сырья, произведенного в Италии»;

- ООО «Фреш Маркет» входит в состав группы компаний «О'КЕЙ», заявитель является владельцем магазинов «ДА!», на сегодняшний день открыто 120 магазинов «ДА!», которые реализуют продукцию, маркированную заявленным обозначением;

- продукция заявителя под обозначением «Selezione Italiana» является эксклюзивной на рынке.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022777969 в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ с учетом уточненной формулировки заявленного перечня.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.11.2022) поступления заявки №2022777969 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Заявленное обозначение «**Selezione Italiana**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации, приведенной экспертизой, словесные элементы «SELEZIONE ITALIANA» имеют следующее семантическое значение: «Selezione Italiana» - в переводе с итальянского языка «итальянский выбор (подбор, отбор)» (см. <https://translate.academic.ru/ITALIANA/xx/ru/>, <https://translate.academic.ru/selezione/xx/ru/>), ввиду чего характеризуют заявленные товары, в том числе, указывают на их свойства, вследствие чего, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как отмечает заявитель, заявленное обозначение является фантазийным, не имеющим однозначного восприятия.

С данным мнением трудно согласиться, так как нельзя сделать однозначный вывод, что потребителями заявленное обозначение будет восприниматься в качестве фантазийного обозначения.

Как отмечает сам заявитель, при восприятии заявленного обозначения у потребителя могут возникнуть такие ассоциации как «выбор человека, живущего в Италии», «продукт итальянской кухни» и т.д. При этом какое бы семантическое значение не закладывалось в заявленное обозначение «**Selezione Italiana**» наличие словесного элемента «ITALIANA»

(«Italiana» - итальянский, <https://translate.academic.ru/italiana/xx/ru/>) будет вызывать у потребителя ассоциации непосредственно с географическим объектом, страной Италией/ее регионом, которая, как известно, славится производством макаронных изделий, сыров, масла, соусов, специй, приправ, консервированных овощей (томаты, оливки, маслины, артишоки и т.д.).

Таким образом, словесные элементы «SELEZIONE ITALIANA» характеризуют заявленные товары 29, 30 классов МКТУ, вызывая ассоциации у потребителя с определенными качественными характеристиками, связанными с производством товаров в Италии или с использованием итальянских товаров, с выбором лучших итальянских товаров и т.д., тем самым, указывая на их свойства.

Заявителем не было представлены документы, которые доказывали бы приобретенную различительную способность заявленным обозначением.

Таким образом, заявленное обозначение, состоящее исключительно из неохраняемых элементов, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью.

По мнению заявителя, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в целом, поскольку неохраняемые элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом изобразительных элементов, дающих качественно новый уровень их восприятия. Вместе с тем, представленное исполнение заявленного обозначения не позволяет сделать вывод о том, что в данном случае имеется комбинация, обладающая различительной способностью.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии обозначения по заявке №2022777969 требованиям подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Примеры регистраций товарных знаков, приведенные заявителем в возражении, касаются иных дел и не могут выступать в качестве убедительного аргумента в защиту регистрации заявленного обозначения, так как следует учитывать, что не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Кроме того, принимая во внимание, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения Московская область, д. Сидорово, заявленное обозначение «**Selezione Italiana**» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ и местонахождения заявителя.

Коллегия проанализировала представленные в экспертизу документы, указанные заявителем в возражении на странице 3, ознакомилась с порядком использования заявителем заявленного обозначения и установила следующее.

Как отмечает заявитель, указанные документы демонстрируют не приобретенную различительную способность, а подтверждают отсутствие введения потребителей в заблуждение.

Как видно из представленных документов (Декларации о соответствии) ООО «Фреш Маркет», являющееся владельцем магазинов «ДА!», является импортером товаров, произведенных на территории Италии под маркой «SELEZIONE ITALIANA» различными итальянскими компаниями, в частности: «I.N.P.A. S.P.A.», «CRASTAN S.p.A.», «Chocolitaly SRL», «Il Mondo di Laura Srl», «DOLCIARIA AMBROSIANA S.r.l.», «GRUPPO GIMOKA S.P.A.» и т.д.

Договор поставки №2021-05-0060 от 19.05.2021 демонстрирует, что ООО «Фреш Маркет» осуществляет поставку товаров под маркой

«SELEZIONE ITALIANA» из Италии согласно спецификации, указанной в договоре с поставщиком - компанией «Coop Italian Food Spa».

Представленные копии договоров (№011122AGG от 01.11.2022; №02012BG от 25.01.2023; №20.05.2021CL от 20.05.2021; № 19.05.2021PA от 19.05.2021; №20.05.2021GU от 20.05.2021; №20.05.2021Ш от 20.05.2021; №19.05.2021PA от 19.05.2021) демонстрируют отношения между различными итальянскими изготовителями товаров и ООО «Фреш Маркет», касательно технических регламентов и национальных стандартов.

Заявителем также представлены таможенные декларации, согласно которым на территорию Российской Федерации под маркой «SELEZIONE ITALIANA» с указанием вышеуказанных производителей были ввезены следующие товары: мучные кондитерские изделия, сок лимона, хлебобулочные изделия, томаты консервированные, артишоки консервированные, уксус бальзамический, соус песто, масло оливковое, томатные соусы, какао- порошок, кофе, макаронные изделия, где в соответствии с отметкой таможни продавцом выступает компания «Coop Italian Food Spa», покупателем ООО «Фреш Маркет».

Представленные заявителем протоколы лабораторных испытаний продукции носят информационный характер в оценке введения потребителя в заблуждение.

С учетом вышеизложенного коллегия делает следующий вывод. Представленные заявителем документы демонстрируют, что заявитель не является изготовителем товаров и не производит их самостоятельно на территории Италии, поскольку является импортером и завозит из Италии товары 29, 30 класса под маркой «SELEZIONE ITALIANA» с целью реализации/продажи на территории Российской Федерации в торговой розничной сети.

В отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ, а именно: мучные кондитерские изделия, сок лимона, хлебобулочные изделия, томаты консервированные, артишоки консервированные, уксус бальзамический, соус

песто, масло оливковое, томатные соусы, какао-порошок, кофе, макаронные изделия, заявителем представлены документы, подтверждающие их изготовление на территории Италии итальянскими производителями под маркой «SELEZIONE ITALIANA» и ввоз на территорию Российской Федерации.

Однако в представленных материалах отсутствуют какие-либо документы, из которых бы следовало, что компания ООО «Фреш Маркет» является изготовителем товаров под брендом «SELEZIONE ITALIANA» с производством товаров на территории Италии/под ее контролем или же как импортер итальянской продукции под маркой «SELEZIONE ITALIANA» может регистрировать данное обозначение на территории Российской Федерации на свое имя.

Также коллегия отмечает, что указанное заявителем уточнение перечня товаров 29, 30 классов МКТУ формулировкой: «все вышеперечисленные товары на основе сырья, произведенного в Италии» не может повлиять на вывод об отсутствии введения потребителя в заблуждение, поскольку правовая охрана товаров 29, 30 классов МКТУ касается именно самих товаров, а не сырья, из которого производятся товары.

Таким образом, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя товаров 29, 30 классов МКТУ, поскольку заявителем является лицо, расположенное в другом регионе.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2023,  
оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2023.**