

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.01.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гулбахар Рус», г. Ростов (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019733983, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MILANO**» по заявке №2019733983 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.07.2019 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное словесное обозначение «**MILANO**» представляет собой географическое наименование («**Milano**» - Милан - город в Италии, один из главных экономических центров Северной Италии, см. словари: <http://dic.academic.ru/>,

<http://translate.academic.ru>), которое может быть воспринято потребителем как указание на место производства товаров и услуг, местонахождение их производителя, не обладает различительной способностью, является неохраняемым.

Поскольку местонахождение заявителя г. Ростов, то регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, местонахождения их производителя.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «*Миллано*» (свидетельство №675475, с приоритетом от 17.12.2010) и «МИЛАНО» (свидетельство №722518 с приоритетом от 04.06.2018), зарегистрированными в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ на имя Гюльбахар Тобакко Интернэшнл ЭФЗЕТИ, П.О. Бокс 61401, Джебель Али Фри Зоун, Дубай Объединенные Арабские Эмираты.

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

- заявитель указывает на наличие писем-согласий от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №675475 и №722518, предоставленных в отношении товаров 34 класса МКТУ, в связи с чем отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, подлежит отмене;


- заявитель также считает необоснованным отказ в регистрации по основаниям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку у потребителя при выборе табачной продукции не происходит ассоциаций с Италией в силу того, что мировыми лидерами по производству табака являются Китайская Народная Республика, Индия, Бразилия, Соединенные Штаты Америки, Индонезия;

- рядовой потребитель не ассоциирует производство табака с Италией, а значит словесный элемент «MILANO» будет являться фантазийным по отношению сферы деятельности заявителя;

- имеются многочисленные примеры регистраций подобных обозначений в отношении аналогичных товаров, например, в настоящее время существуют

регистрации таких обозначений как «**VIRGINIA SLIMS UNO**» по свидетельству



№465046, «» по свидетельству №473157, «**VIRGINIA S.**» по свидетельству №415984, где элемент «VIGINIA» представляет собой название штата на востоке США, в то время как правообладателем указанных товарных знаков является резидент Швейцарии;

- у потребителя при первом восприятии заявленного обозначения не будет возникать ассоциаций с городом в Италии, поскольку слово «MILANO» является многозначным, помимо топонима, присутствует в лексике испанского языка в значении «коршун, летучая рыба»;

- оборудование, используемое заявителем для производства товаров, а именно линия производства сигарет, была приобретена в Италии, использует итальянское программное обеспечение, пуско-наладочные работы были осуществлены итальянскими специалистами;

- заявитель активно реализует производимую продукцию на территории Российской Федерации в течение длительного периода времени;

- учитывая изложенное, заявленное обозначение в отношении товаров 34 класса МКТУ будет восприниматься в качестве фантазийного, характеристики этих товаров не будут связаны с географическим происхождением и у потребителя не возникнет ложных ассоциаций по поводу того, где именно производятся товары.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019733983 в отношении заявленных товаров.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие дополнительные материалы:

- грузовая таможенная декларация от 12.07.2019 на поставку линии по производству сигарет (1);

- сведения о настройке оборудования (2);

- сведения о реализации товаров за 2019 – 2021 гг. (3);
- выписка из ЕГРН относительно производственно-складского помещения (4);
- дистрибьюторский договор №1/16092019 от 16.09.2016, заключенный между ООО «Гулбахар Рус» и ООО «Гэлакси» (5);
- договор №ASCRN-Gulbahar-1/2019 от 15.07.2019, заключенный между ООО «Гулбахар Рус» и ООО «Амкор СК Новгород» (6);
- договор поставки №8/05032020 от 05.03.2020, заключенный между ООО «Гулбахар Рус» и ООО «Империя» (7);
- контракт №01 от 01.04.2019, заключенный между ООО «Гульбахар Рус» и Gundlach Verpackung GmbH (8);
- письма-согласия от компании Гюльбахар Тобакко Интернэшнл ЭФЗЕТИ (9).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.07.2019) поступления заявки №2019733983 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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.

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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «**MILANO**» по заявке №2019733983 с приоритетом от 12.07.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2019733983 испрашивается для товаров 34 класса МКТУ *«ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных*

трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос».

Анализ заявленного обозначения «**MILANO**» показал, что входящий в его состав единственный словесный элемент является наименованием географического объекта – города Милана (<https://translate.academic.ru/milano/en/ru/>).

Согласно общедоступным источникам информации (см. например, Иллюстрированный энциклопедический словарь. - М.: Аутопан, В.И. Бородулин и др., 1998, https://illustrated_dictionary.academic.ru/7095/Милан) Милан - город в Италии, насчитывает 1,4 млн. жителей, крупнейший промышленный центр страны: машиностроение, металлургия, нефтеперерабатывающая, химическая, легкая, полиграфическая, пищевая промышленность.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что слово «MILANO» в испанском языке имеет значение «коршун». Однако указанная информация не опровергает наличие у слова «MILANO» семантики, связанной с наименованием географического объекта. При этом следует отметить, что Милан является крупнейшим городом в Италии, доступен для туризма, информация об этом городе широко представлена в различных источниках информации. В этой связи оснований для отнесения этого географического объекта к малоизвестным для российского потребителя не имеется.

Следует указать, что при анализе того или иного обозначения необходимо учитывать специфику товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку. В данном случае заявленное обозначение по заявке №2019733983 предназначено для индивидуализации табачных изделий и аксессуаров для курения.

В этой связи следует констатировать, что Италия, хоть и не является мировым лидером по производству табачной продукции, как указанные в возражении страны (Китай, Индия, Бразилия, США, Индонезия), тем не менее, осуществляет ее производство (<https://www.atlasbig.com/ru/страны-по-производству-табака>).

Таким образом, обозначение «MILANO», представляющее собой название второго по величине итальянского города и крупного промышленного центра, заявленное для индивидуализации товаров 34 класса МКТУ, способно порождать у потребителя правдоподобные ассоциации с определенной территорией, т.е. является описательным, указывает на место происхождения товара. В этой связи целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия изучила представленные заявителем документы (1) – (8). Однако приведенная в них информация не свидетельствует о том, что обозначение «MILANO» приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 34 класса МКТУ, исходя из требований, установленных пунктом 35 Правил.

Так, представленные документы на поставку и наладку итальянской линии по производству сигарет (1) – (2), равно как и дистрибьюторский договор (5), договор на поставку продукции (7) выходят за дату приоритета заявленного обозначения. Кроме того, необходимо отметить, что наличие производственных мощностей, производственно-складских помещений (4), договоров на поставку упаковочной продукции (6), (8) само по себе не свидетельствует о производстве табачных изделий под конкретным обозначением, а также об его известности российскому


потребителю в качестве средства индивидуализации конкретного лица. При этом следует указать, что дистрибьюторский договор (5) в принципе не содержит указания на продукцию под заявленным обозначением, в силу чего не может рассматриваться в качестве доказательства по настоящему возражению.

Что касается представленных статистических данных о реализации табачной продукции ООО «Гулбахар Рус» за 2019 – 2021 гг. (3), то они охватывают период времени после даты приоритета заявленного обозначения, следовательно, также не подтверждают различительную способность заявленного обозначения при подаче заявки №2019733983.

С учетом отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «MILANO» не в общем лексическом значении как наименование географического объекта – города Милана, а как средство индивидуализации продукции заявителя. Поскольку заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в Ярославской области, городе Ростове, заявленное обозначение по заявке №2019733983 подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 34 класса МКТУ.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 14.09.2020.

Что касается приведенных в возражении сведений о зарегистрированных

товарных знаках «**VIRGINIA SLIMS UNO**» по свидетельству №465046, «» по свидетельству №473157, «**VIRGINIA S.**» по свидетельству №415984, включающих названия американского штата Вирджиния, то они не имеют преюдициального

значения для рассмотрения настоящего возражения, поскольку решения о регистрации товарных знаков принимается с учетом конкретных обстоятельств дела, в том числе с учетом приобретенной различительной способности товарного знака.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**MILANO**» по заявке №2019733983 в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в силу сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с противопоставленными товарными знаками «*Миллано*» по свидетельству №675475, с приоритетом от 17.12.2010 и «**МИЛАНО**» по свидетельству №722518 с приоритетом от 04.06.2018, принадлежащими компании Гюльбахар Тобакко Интернэшнл ЭФЗЕТИ, Объединенные Арабские Эмираты.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем-согласий от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №675475 и №722518, в котором компания Гюльбахар Тобакко Интернэшнл ЭФЗЕТИ выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019733983 для заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что

вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «MILANO» и противопоставленные товарные знаки «*Миллано*» / «МИЛАНО» не тождественны, а, кроме того, противопоставления по свидетельствам №675475 и №722518 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками. У коллегии также отсутствуют сведения о том, что указанные противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей продукции 34 класса МКТУ и ассоциируется именно с компанией Гюльбахар Табакко Интернэшнл ЭФЗЕТИ.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №675475 и №722518, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, позволяет снять указанные противопоставления.

Вместе с тем с учетом вышеприведенных доводов о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019733983 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.09.2020.