

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2017, поданное компанией Марко Дачс, С.А., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015724817 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «MILAN» по заявке №2015724817, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 22.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что обозначение «MILAN» представляет собой название города северной части Италии, в связи с чем является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на место производства товаров и местонахождения производителя товаров.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в Испании, будет в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса вводить потребителя в

заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения производителя товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- информация, приведенная в решении экспертизы из интернет ресурса dic.academic.ru, не может быть положена в обоснование вывода о неохраноспособности заявленного обозначения, поскольку информация приведена на иностранном языке, нет ни одной статьи в отношении обозначения «MILAN» на русском языке;

- интернет ресурс dic.academic.ru содержит информацию о большом количестве значений слова «MILAN». Наряду с информацией о том, что это город в Италии, содержится информации о различных семантических значениях слова «MILAN». Чаще всего слово «MILAN» ассоциируется с западнославянским именем Милан или с фамилией Milan, произносимых с ударением на первый слог;

- название города в Италии, упомянутого в решении, на итальянском языке воспроизводится как «MILANO», что хорошо известно российскому потребителю и именно это обозначение, выполненное в латинице, имеет устойчивую ассоциацию с названием города в Италии;

- правовая охрана испрашивается в отношении товаров, относящихся к категории писчебумажных товаров и канцелярских принадлежностей. Как правило, характеристики таких товаров никак не связаны с их географическим происхождением;

- в результате длительного использования на территории Российской Федерации обозначение «MILAN» приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя, указанных в заявке на регистрацию товарного знака;

- компания МАРКО ДАЧС, С.А. входит в МИЛАН ГРУП и является членом Официальной Торговой палаты Паламоса с 1918 г. Происхождение обозначения «MILAN» как товарного знака фактически связано с фамилией первого заявителя - Хосе Милан Лерин. Заявка на регистрацию этого товарного знака была подана 31 декабря 1959 года, и знак был зарегистрирован в Испанском реестре промышленной собственности (в настоящее время - Испанское ведомство по патентам и товарным знакам) 16 мая 1960 года в городе Барселона в Испании, как товарный знак «J.MILAN» для товаров класса 54 (в настоящее время - классы 14 и 16) под номером 358724. В

дальнейшем товарный знак «MILAN» был зарегистрирован во всех странах Евросоюза и более чем сорока странах мира;

- наряду с ластиками, маркированными обозначением «MILAN», с производства которых началась деятельность заявителя, производится большой ассортимент писчебумажной продукции и канцелярских принадлежностей;

- группой компаний «МИЛАН» продвигается и продается более 5000 наименований продукции и аксессуаров, маркированных обозначением «MILAN», предназначенных для использования в детских садах, школах, лицеях, офисах, для развития детского творчества и для применения художниками, более чем в 85 странах. Ластики и канцелярские товары, а также продукция для школьников, маркированная обозначением «MILAN», реализовывалась на территории Российской Федерации с 1994 года и реализуется по сегодняшний день;

- кроме того, при недоказанности факта устойчивой ассоциации у российского потребителя обозначения «MILAN» с городом в Италии, или каким-либо иным географическим объектом, совершенно не очевидным является то, что это обозначение будет вводить потребителя в заблуждение в отношении места производства, сбыта товара или места нахождения его производителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 22.02.2017 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента № 2015724817/50 (Z15006420) от 22.02.2017 на 4 л.;
2. Распечатка страниц dic.academic.ru, ссылки, приведенной в Решения Роспатента № 2015724817/50 (Z15006420) от 22.02.2017 на 35 л.;
3. Копия выписки Торговой палаты Паламоса № 90 от 05.06.2015 с переводом на 2л.;
4. Копия заявления Хорхе Изерн Хара с переводом на 5 л.;
5. Копия заявления Луиса Торрентс Фернандес-Майоралас с переводом на 9 л.;
6. Копия заявления Директора Национальной ассоциации резиновой промышленности с переводом на 3 л.;

7. Копия ответа на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства №15710441/65RU от 23.12.201 с приложениями на 94 л.;

8. Счета компании Марко Даче С.А. о продаже в Российской Федерации товара, маркированного обозначением «MILAN», на 33 л.;

9. Распечатка страниц сайта my-shop.ru с информацией о продукции, маркированной обозначением «MILAN», на 68 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.08.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом (2.5.1.) Правил 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.

Заявленное обозначение является словесным «MILAN», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

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

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что слово MILAN может быть переведено с английского языка как МИЛАН.

Однако, необходимо отметить, что название города (Милан) в Италии на итальянском языке воспроизводится как MILANO.

Согласно информации из сети Интернет Милáн (итал. Milano [mi'la:no]) — главный город северной части Италии, административный центр области Ломбардия - самого крупного региона Италии, и провинции Милан. Второй по величине город Италии, имеет репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из мировых столиц моды, относится к глобальным городам.

Ведущая отрасль - машиностроение: производство оборудования для металлургии и других отраслей промышленности, моторостроение, автомобильная, авиационная, тракторная промышленность, производство мотоциклов, велосипедов, с.-х. машин, ж.-д. подвижного состава и оборудования, станкостроение, приборостроение, электротехническая, радиоэлектронная, военная промышленность.

Вместе с тем, согласно словарям, слово «MILAN» также является мужским именем (Милан) и имеет славянское происхождение. Значение имени очевидно из самого названия - «милый», «нежный». Оно популярно в Польше, Чехии, Словакии. В России

данное имя не пользуется спросом среди молодых родителей (см. Интернет, Словари имен).

Кроме того, слово «MILAN» связано с распространённой в Испании и других испаноговорящих странах, а также в Великобритании фамилией Milan.

Также известно, что Милан — франко - германский переносной противотанковый ракетный комплекс, разработанный совместно компаниями Аэропасьяль и (сокр. *MBB*). ПТРК «Милан» был принят на вооружение в 1972 году и наряду с американским TOW получил наиболее широкое распространение среди используемых в мире ПТРК. Относится к противотанковым ракетным комплексам второго поколения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «MILAN» заявленного обозначения является не только географическим наименованием, но и имеет иные значения.

Кроме того, коллегия отмечает, что не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара. При этом согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 в редакции от 6 июля 2001г.) в отношении отдельных групп товаров ряд географических наименований будет восприниматься как фантазийное название, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение «MILAN» заявлено в отношении товаров 16 класса МКТУ, которые представляют собой канцелярские товары и не имеют отношения к машиностроению или модной индустрии. Иными словами, производство рассматриваемых товаров не характерно для итальянского города Милан.

Указанное позволяет отнести заявленное обозначение к фантазийным обозначениям.

Кроме того, заявителем представлены материалы, из которых следует, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате активного использования в отношении заявленных товаров.

Так, согласно представленным материалам компания заявителя входит в МИЛАН ГРУП и является членом Официальной Торговой палаты Паламоса с 1918 года [3].

Заявителем и группой компаний МИЛАН выпускается обширная линейка продукции, маркированной обозначением «MILAN» [9]. Наряду с ластиками «MILAN», с производства которых началась деятельность группы компаний, производится большой ассортимент писчебумажной продукции и канцелярских принадлежностей. За период с 2010 года по 2015 год в Российской Федерации было реализовано канцелярского товара, маркированного обозначением «MILAN», на 3 786 000 Евро, что подтверждается представленными счетами и страницами сайтов, на которых продаются канцелярские товары, маркированные обозначением «MILAN» [7, 8].

Таким образом, в течение предшествующих пяти лет товары присутствовали на российском рынке и активно продвигались группой компаний, в которую входит заявитель.

Довод экспертизы о том, что заявленное обозначение будет восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров и нахождение производителя, является неубедительным, поскольку не приведены доводы относительно оснований для возникновения подобных представлений в сознании среднего российского потребителя.

Напротив, представленные заявителем документы иллюстрируют фактические данные, позволяющие прийти к выводу о восприятии российскими потребителями заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации конкретного производителя.

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, вышеизложенное не позволяет также отнести заявленное обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «MILAN» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории итальянского города Милан.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2017, отменить решение Роспатента от 22.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015724817.