

**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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Авдеевым Сергеем Александровичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022752742, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2022752742, поданной 03.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке №2022752742 заявлено словесное

МЕРАНО

обозначение «<sup>М</sup>ERANO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022752742. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесные элементы «МЕРАНО MERANO» («МЕРАНО» - транслитерация слова «MERANO» - второй по величине город в автономной провинции Больцано в северной Италии. См. <https://italy4.me/trentino-alto-adige/merano.html>, <http://italia-ru.com/page/merano>), представляет собой наименование географического объекта и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку местонахождение заявителя в России (242603, Брянская область, г. Дятьково, пер. Фокина, 18), заявленное обозначение способно вести потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя и места производства товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.01.2023, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не воспринимается в качестве места производства товаров 20 класса МКТУ, следовательно, является фантазийным;

- заявитель приводит примеры товарных знаков, состоящих из названия иных географических объектов, как например «КАМЧАТКА», «ВЕЗУВИЙ» по свидетельствам №№367067, 433717;

- заявитель указывает на регистрационную практику Роспатента в отношении тождественного словесного элемента, как например «**Мерано**», «**MERANOM / МЕРАНОМ**» по свидетельствам №№800630, 612955.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022752742 для всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие документы:

1. Решение Роспатента от 16.01.2023;
2. Информация из открытых реестров относительно товарных знаков №№612955, 800630.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.07.2023, коллегией были представлены дополнительные документы относительно возможности восприятия слова Мерано как места производства товаров 20 класса МКТУ.

Среди материалов коллегии представлены следующие источники:

3. отзывы потребителей с сайта otzovik.com об итальянской мебели Camelgroup;
4. отзывы потребителей об итальянской мебели компании Арредо на сайте yell.ru;
5. отзывы потребителей на сайте zoon.ru о салоне итальянской мебели на метро Профсоюзная.

Заявитель отказался от переноса рассмотрения возражения, ознакомившись с представленными документами в процессе заседания.

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

С учетом даты (03.08.2022) поступления заявки №2022752742 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.

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.

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 №2022752742 заявлено

**МЕРАНО**

словесное обозначение «**MERANO**», выполненное стандартным шрифтом крупными буквами латинского и русского алфавитов и представляет собой в название города в Италии.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2022752742 испрашивается в отношении следующего перечня товаров:

*20 - зеркала; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; комоды; кровати; кровати деревянные; матрацы; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подушки; подушки диванные; полки [мебель]; полки для мебели; принадлежности постельные, за исключением белья; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы письменные; стулья [сиденья]; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; ящики выдвигаемые; ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок.*

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Мерано (итал. Merano) — второй по величине город в автономной провинции Больцано (Южный Тироль) в северной Италии. Численность населения города составляет 35 119 человек.

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 «Мерано Merano» 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 неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу, что словесные элементы «Мерано Merano» относятся к известным географическим названиям, которые могут быть восприняты как место производства товаров, а также место нахождения производителя заявленных товаров, относящихся к мебельной продукции 20 класса МКТУ.

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

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

Заявитель Индивидуальный предприниматель Авдеев С.А. находится в Российской Федерации, а не в Италии, поэтому доводы экспертизы о том, что

**МЕРАНО**

рассматриваемое обозначение «**MERANO**» способно ввести потребителя в

заблуждение относительно места нахождения производителя товаров, следует признать правомерными.

Ассоциативные связи российских потребителей с Италией как с местом производства высококачественной мебели, то есть испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ, подтверждается представленными материалами коллегии относительно присутствия в свободном доступе отзывов потребителей задолго до даты подачи заявки №2022752742 (отзывы от 2017 года, 2015, 2019гг.) в отношении итальянской мебели различных производителей. Указанное подтверждает, что при восприятии заявленного обозначения, представляющего собой название крупного города в Италии, российский потребитель будет ошибочно воспринимать товары 20 класса МКТУ, как произведенные на территории Италии, или произведенные итальянским производителем.

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 Мерано). Наличие у заявителя производства на территории Италии не продемонстрировано материалами возражения.

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. Выводы оспариваемого решения о несоответствии обозначения по заявке №2022752742 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия признает обоснованными.

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.

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.

Приведенный в пример зарегистрированный товарный знак «**Мерано**» по свидетельству №800630 зарегистрирован в отношении услуг обеспечения питанием и проживанием 43 класса МКТУ. При этом, неверное восприятие, связанное с местом происхождения товаров, очевидно, является вероятным, в то время как представление об ином месте оказания услуг не представляется возможным. Второе приведенное в пример обозначение «**MERANOM / МЕРАНОМ**» по свидетельству №612955 не тождественно заявленному, не тождественно названию города в Италии, поэтому при его экспертизе основания для отказа по пункту 3 (1) применены не были.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2023.**