

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АГУНА-МОЛОКО", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019741395, при этом установила следующее.

Обозначение « **палермо** » по заявке №2019741395, поданной 21.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019741395. 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 «палермо» представляет собой название города в Италии, на острове Сицилия (см. Иллюстрированный энциклопедический словарь, М.: Аутопан. В. И. Бородулин и др.. 1998), указывает на место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя, не обладает различительной способностью. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение в отношении места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку заявитель по данной заявке находится в России.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2020, аргументируя его следующими доводами.

Город Палермо не известен российскому потребителю как место производства молочной продукции, сыров, пищевых масел, обозначение «палермо» не будет для него описательным в отношении заявленных товаров. Заявитель ссылается на Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2014г. по делу №СИП-256/2013.

Кроме того, заявитель приводит сведения о различных значениях слова «палермо»: «искусственное вино из малагского изюма»; «порт мафии»; событие Австро-итальянской войны; «автономный район города Буэнос-Айрес» (в этом районе преимущественно находятся жилые и офисные здания, которые были возведены в основном в последнее десятилетие); «Мартин Палермо (исп. Martín Palermo; 7 ноября 1973, Ла-Плата) бывший аргентинский футболист, нападающий. Выступал за сборную Аргентины. Один из лучших нападающих и любимец болельщиков «Боки». Известен под прозвищем El Loco (рус. Сумасшедший). Является с 234 голами рекордсменом «Бока Хуниорс» по количеству забитых

голов»; Гостиница Палермо (Липецк, Россия); Гостевой дом Палермо (Геленджик, Россия).

Заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита и первая буква «п» является строчной. При этом наименования городов всегда по правилам русского, итальянского, английского и иных языков пишутся с заглавной буквы. Выполнение заявленного обозначения на русском языке и с первой строчной буквой может привести к тому, что потребители не будут воспринимать такое обозначение как прямое указание на город Палермо в Италии и поэтому такое обозначение в их сознании не будет восприниматься как описательное указание на место производства товара или место нахождения производителя, а также потребитель не может быть введен в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя. При этом обозначениям, которые не содержат прямой описательности, может быть предоставлена правовая охрана.

Тот факт, что заявитель находится не на территории Италии, не может автоматически свидетельствовать о способности обозначения «палермо» вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019741395 для всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие документы:

1. Копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2014г. по делу №СИП-256/2013;
2. Сведения из сети Интернет;
3. Сведения из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака № 487134.

В дальнейшем заявителем были приобщены следующие документы:

4. Копия соглашения о сотрудничестве от 22.03.2019 между АО «Дмитровский молочный завод» и ООО «Агуна-Молоко»;

5. Копии деклараций о соответствии ЕАЭС № RU n,-RU.AK)18.B.01390/19 от 13.08.2019 и № RU fl,-RU.PA02.B.86728/21 от 23.11.2021; 3) копия договора поставки №01/07/16-1 от 01.07.2016 со спецификацией на поставляемый товар;

6. Копии счетов-фактур (УПД) №:- АОО0-017023 от 23.08.2019; - АОО0-017397 от 28.08.2019; - АОО0-017423 от 28.08.2019; - АОО0-019705 от 24.09.2019; - АОО0-020446 от 03.10.2019; - АОО0-021235 от 11.10.2019; - АОО0-023534 от 06.11.2019; - АОО0-025105 от 26.11.2019; - АОО0-025978 от 06.12.2019; - АОО0-026124 от 19.12.2019; - АОО0-000008 от 01.01.2020; - АОО0-000009 от 01.01.2020; - АОО0-002333 от 09.02.2020; - АОО0-002405 от 10.02.2020; - АОО0-004936 от 23.03.2020; - АОО0-004959 от 23.03.2020; - АОО0-006461 от 20.04.2020; - АОО0-006725 от 25.04.2020; - АОО0-008586 от 26.05.2020; - АОО0-008572 от 26.05.2020; - АОО0-008629 от 26.05.2020; - АОО0-010307 от 23.06.2020; - АОО0-010308 от 23.06.2020; - АОО0-012298 от 29.07.2020; - АОО0-012356 от 30.07.2020; - АОО0-013554 от 20.08.2020; - АОО0-013730 от 23.08.2020; - АОО0-015480 от 21.09.2020; - АОО0-015481 от 21.09.2020; - АОО0-016987 от 16.10.2020; - АОО0-017144 от 19.10.2020; - АОО0-019021 от 17.11.2020; - АОО0-019142 от 18.11.2020; - АОО0-020889 от 14.12.2020; - АОО0-021041 от 17.12.2020; - АОО0-000302 от 07.01.2021 ; - АОО0-001717 от 28.01.2021 ; - АОО0-003519 от 24.02.2021;от 24. от 14. от 17. от 09, от 11. от 13. от 27. от 09. от 21. от 26. от 26, от 19, от 26. от 16. от 21. от 10. от 11. от 06. от 06. 02.2021 03.2021 03.2021 04.2021 04.2021 05.2021 05.2021 06.2021 06.2021 07.2021 07.2021 08.2021 08.2021 09.2021 09.2021 11.2021 11.2021 12.2021 12.2021 АОО0-АОО0-АОО0 АОО0 АОО0-АОО0-АОО0 АОО0-АОО0-АОО0-АОО0-АОО0-АОО0-АОО0-АОО0 АОО0-АОО0-АОО0-АОО0 003524 004782 005007 006684 006775 008861 009829 010707 011416 013796 013800 015405 015865 017289 017610 021062 021144 022928 022929;

7. Заключение №145-2021 от 24.11.2021 лаборатории социологической экспертизы относительно восприятия потребителями словесного элемента “ПАЛЕРМО” как места производства товаров 29 класса МКТУ.

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

С учетом даты (21.08.2019) поступления заявки № 2019741395 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 №2019741395 заявлено словесное обозначение « **палермо** », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и представляет название города в Италии.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2019741395 испрашивается в отношении следующего перечня товаров:

*29 - кефир [напиток молочный]; масла пищевые; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры.*

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Палéрмо (итал. Palermo) — город в Италии, на острове Сицилия. Административный центр области Сицилия и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Главные предметы вывоза: апельсины и лимоны, сумах, вино, винный камень, оливковое масло и др. Ввозится много зерна и муки, каменного угля, металлов и машин, леса, шерстяных изделий и пряжи, хлопчатобумажных товаров и шелковых. По торговому движению гавань Палермо занимает 3-е место после Генуи и Неаполя. (см. Палермо // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. <https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE>).

Согласно общедоступной информации Палермо занимает площадь 4 992 км<sup>2</sup>, а население составляет 1 249 533 чел. Таким образом, территориальная единица

Палермо является крупной, известной не только на территории Италии, но и во всем мире.

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 « **палермо** » является широко известным названием города, а также местом производства различных товаров. При этом, всемирно известно, что Италия, и в частности территориальная единица Палермо, является плодородным регионом, местом произрастания оливковых деревьев, из которых впоследствии изготавливается оливковое масло. Кроме того Италия в целом широко известна производством качественной сырной и молочной продукции.

Особенности выполнения заявленного обозначения, а именно, выполнение наименования города с маленькой, а не с заглавной первой буквы «п» не препятствует восприятию заявленного обозначения в качестве наименования города, при этом иные ассоциации, кроме как с наименованием города, не могут возникнуть. В частности, иные значения слова «ПАЛЕРМО», приведенные заявителем в возражении, образованы исключительно от наименования города и муниципалитета «Палермо». Так, наименование футбольного клуба, гостиниц и даже фамилии футболиста исторически этимологически связаны с существованием города Палермо, известного среди населения Италии и других стран мира.

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.



палермо

Право на использование наименования города « палермо » 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 « палермо » относится к известным географическим названиям, которые могут быть восприняты как место производства и сбыта товаров, а также место нахождения производителя заявленных товаров, относящихся к молочной и масложировой продукции 29 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.

Заявителем представлено заключение социологической экспертизы [7] согласно которому 100% респондентов не ассоциируют молочную продукцию, сыр и их производство с городом Палермо. При ответе на вопрос «По вашему мнению,

обозначение «палермо» по заявке №2019741395 является маркой сыра и молочной продукции или указанием на какую-либо характеристику данных товаров (вид, качество, место изготовления и т.д.) 82 % респондентов посчитали, что товары под товарным знаком «палермо» могут производиться в любом географическом регионе.

Таким образом, заявитель, посредством представленных результатов социологического исследования доказывает нецелесообразность применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия проанализировала представленные результаты исследований, однако обращает внимание на следующее. В первую очередь вопросы представленного исследования являются наводящими и всегда содержат точный вариант ответа, который ориентирует потребителя, может сделать ему выбор, ускоряет и облегчает процесс выбора ответа. В представленном исследовании не содержится вопроса о том известно ли рядовому потребителю слово «Палермо» как наименование города, и с чем ассоциируется этот город, какими видами производства он популярен. Указанные вопросы сформулированы опосредованно и предполагают закрытые варианты ответа. Указанное обуславливает существенную погрешность полученных результатов в части понимания обозначения «Палермо» не в качестве наименования города или места производства продукции.

Кроме того, коллегия обращает внимание на некорректность ретроспективного анализа, проведенного в рамках представленного исследования. Так, вместо вопросов о вероятных ассоциациях потребителей два или три года до даты исследования, в заключении содержатся лишь пометки «Вопрос аналогичный, но задан до даты 21.08.2019», чего не могло быть в рамках исследования, проведенного в период 29.10.2021-24.11.2021.

В подпункте 2.1 пункта 2.4 Рекомендаций № 39 изложена позиция, согласно которой к товарам, имеющим географическое происхождение, относятся товары, качество, репутация и другие характеристики которых, главным образом, зависят от их географического происхождения, от природных условий региона, в котором они произведены, например астраханские арбузы, марокканские

мандарины, грузинские мандарины, ташкентские дыни, уральские самоцветы, донбасский уголь, тюменская нефть и т.д.

Если на регистрацию заявлено географическое название, указывающее на географическое происхождение заявленного товара, ему нецелесообразно предоставлять правовую охрану даже в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что потребителем обозначение воспринимается как товарный знак изготовителя.

Такой подход объясняется тем, что географическое название, указывающее на географическое происхождение товара, должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество, репутация и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями. Указанные подходы применены Судом по интеллектуальным правам в рамках решения от 2 декабря 2021г. по делу №СИП-870/2021.

Коллегия не может согласиться с тем, что слово “Палермо” не способно вызывать у потребителя ассоциацию с местом производства таких товаров как молочная продукция и растительные жиры. Коллегия, напротив, считает такие ассоциации обладают признаками правдоподобности, в связи с чем абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, способно поверить в указание на географическое название “Палермо” как на место производства товаров. Следовательно, само по себе обозначение “Палермо” не является фантазийным. Исходя из этого, словесный элемент «палермо» признается не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса по отношению к товарам 29-го класса МКТУ испрашиваемого перечня.

Что касается представленных заявителем документов относительно получения Дмитровским молочным заводом Евразийской декларации соответствия от 13.08.2019 в отношении продукта молочного составного с придуманным наименованием “Палермо”, а также представленного соглашения между Дмитровским молочным заводом и Обществом с ограниченной ответственностью “Агуна-молоко», которые совместно на правах партнеров осуществляют

деятельность по маркетинговому продвижению и продаже товаров, производимых Дмитровским молочным заводом, коллегия установила следующее. Представленные счета-фактуры свидетельствуют о реализации сыров с наименованием “Палермо” начиная с августа 2019 года, то есть уже после даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия отклоняет довод заявителя о возможности применения к рассматриваемым отношениям положений подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, так как представленные доказательства относятся к периоду позднее даты приоритета заявленного обозначения.

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

Поскольку заявитель ООО “Агуна-молоко” находится в Российской Федерации, а не в Италии, доводы экспертизы о том, что рассматриваемое обозначение «палермо» 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 Палермо).

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.

Представленное социологическое исследование, свидетельствующее об отсутствии ассоциаций слова “Палермо” с местом производства товаров не соответствует фактическим и объективным данным общедоступных словарных и справочных источников информации.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 20.11.2020.**