

**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 25.09.2023, поданное Гюльбахар Тобако Интернэшнл ЭФЗЕТИ, Объединенные Арабские Эмираты, Дубай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021725057, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2021725057, поданной 23.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2021725057 заявлено комбинированное обозначение «**MILANO**», выполненное

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где буква «I» выполнена в виде изображения здания.

Роспатентом 23.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021725057 . 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 входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MILANO» (в переводе с итал. яз. «Милан» - город на Севере Италии, административный центр области Ломбардия / см. Интернет: <https://translate.google.ru>; Энциклопедия туризма Кирилла и Мефодия. 2008) указывает на место происхождения и производства товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью, является неохранным элементом обозначения.

Документы в подтверждение приобретенной различительной способности представлены не были.

Доводы заявителя, относительно того, что заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «MLANO», признаны экспертизой неубедительными, поскольку, несмотря на графическое исполнение буквы «I» в составе заявленного обозначения, оно имеет однозначное прочтение «MILANO».

Вместе с тем, учитывая то, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «MILANO», регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в г. Дубай, не произведена на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 34 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что в заявленное обозначение включено изображение башни «Бурдж-Халифа» - небоскреб в центре Дубая, в Объединенных

Арабских Эмиратах (см. Интернет <https://fishki.net/32633-samoe-vysokoe-zdanie-v-mire-burdzh-halifa-79-foto--tekst.html?>; <https://burj-halifa.ru/?ysclid=10z62bnq9y>). Владельцем башни является компания Emaar Properties (см. Интернет <https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурдж-Халифа>; <https://www.emaar.com/>). Поскольку заявителем не представлено согласие на регистрацию заявленного обозначения от владельца башни Буржд-Халифа, изображение которой включено в заявленное обозначение, и материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и лиц, производящих товары, то основания для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса не сняты экспертизой.

Таким образом, в регистрации обозначения по заявке №2021725057 было отказано ввиду не соответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.11.2022, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение является фантазийным и не указывает на какую-либо территорию;

- согласно описанию к заявке содержится следующее указание «Заявленное обозначение - комбинированный товарный знак. Изобразительный элемент представлен в виде стилизованного изображения башни, расположенной между буквами «М» и «L». Словесный элемент «MLANO», выполнен в стандартном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита». Соответственно, если правообладатель не указал в своей заявке на товарный знак какие-либо данные, соответствующие обязательным кодам ИНИД \* (541) и \*(546), это означает, что он не претендует на какие-либо другие формы воспроизведения своего товарного знака, кроме той единственной, которая указана в данных, соответствующих обязательному коду ИНИД \* (540);

- заявленное обозначение является стилизованным, а потому не передает изображение «Бурдж-Халифа». Заявленное изображение содержит всего лишь пять ступеней башни, когда башня «Бурдж-Халифа» имеет более десяти ступеней.

- поскольку заявитель по заявке комбинированного обозначения использует стилизованное изображение, не сходное с изображением «Башня Халифы», то в силу пунктов 4 и 3 статьи 1483 Кодекса, в регистрации комбинированного обозначения не может быть отказано.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021725057 для всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (23.04.2021) поступления заявки № 2021725057 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 № 2021725057 заявлено

комбинированное обозначение «», состоящее из букв «MILANO», выполненных стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита, а также из стилизованной буквы «I», выполненной в виде здания. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2021725057 испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Несмотря на доводы заявителя фантазийном характере заявленного обозначения за счет того, что буква «I» в названии города «MILANO» заменена на

изображение здания «», коллегия отмечает, что при визуальном восприятии

заявленного обозначения в целом – «», оно воспринимается как воспроизводящее слово «MILANO» за счет близости очертаний латинской буквы

«I» и изображения «». Отличия элементов состоят в отсутствии у стилизации «»

верхней черты буквы I. Данное отличие не препятствует восприятию заявленного обозначения в целом как наименования хорошо известного и крупного города в Италии – Милан.

Словесный элемент «MILANO» в переводе с итальянского языка на русский означает название города – Милан.

Милан – крупнейший город на севере Италии, столица области Ломбардия, самый густонаселенный и преуспевающий город страны. Один из наиболее индустриализированных городов в мире, Милан является финансовым, деловым и транспортным центром Италии. Крупный промышленный и издательский центр, «индустриальная столица Италии». (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 29. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 435).

Согласно общедоступной информации Большой Милан занимает площадь 1 982 км<sup>2</sup> и имеет население более 5 млн человек. Собственно город занимает площадь 181,76 км<sup>2</sup> и имеет население 1 342 385 человек (2015). Подразделяется на 9 городских районов или зон. Милан имеет репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из мировых столиц моды. Ведущая отрасль – машиностроение: производство оборудования для металлургии и других отраслей промышленности.

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 «MILANO» является широко известным названием города, а также местом производства различных товаров. При этом, согласно общедоступным сведениям в Италии развита табачная промышленность, в страну завозится кентуккийский табак для выращивания, с целью последующего производства табачной продукции (<http://www.cigarclan.ru/cigar-ru/portret-sigary/istorija-toskanskoj-sigary>).

Следует отметить, что соответствующие товары в принципе производятся в каждом регионе с определенным уровнем экономического развития.

Особенности выполнения заявленного обозначения, а именно, выполнение наименования города на итальянском языке с буквой «О» на конце слова не оставляет сомнений в возникновении каких-либо иных ассоциаций потребителей, кроме как с географическим наименованием.

Право на использование наименования города «MILANO» 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 обозначение «MILANO» относится к известным географическим названиям, которые могут быть восприняты как место производства и сбыта товаров, а также место нахождения производителя заявленных товаров, относящихся к табачной продукции 34 класса МКТУ.

Поскольку в заявленном обозначении неохраноспособный словесный элемент является единственным элементом обозначения, то обозначению не может быть предоставлена правовая охрана, так как он не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Поскольку заявитель Гюльбахар Интернэшнл Эфзети находится в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в Италии, доводы экспертизы о том, что рассматриваемое обозначение «MILANO» 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 Милане).


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.

Что касается применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в оспариваемом



решении, то коллегия исследовала изображение «», присутствующее в обозначении, и установила, что оно является настолько контурным и изображено в

обозначении в целом «**MILANO**» в настолько уменьшенном формате, что установить какое именно архитектурное решение оно воспроизводит не представляется возможным. Данное изображение является ассоциативным и может быть связано потребителями с разными архитектурными объектами в зависимости от их жизненного опыта и полученных знаний. При этом такие объекты могут быть расположены в разных частях света, в том числе, и в Милане. Указанное

свидетельствует о фантазийном характере присутствующего в заявленном обозначении графического элемента.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, мотивированные возможностью ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Также коллегия отмечает, что пункт 4 статьи 1483 Кодекса не был приведен в качестве основания для отказа в оспариваемом решении.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2022.**