


**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 02.04.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Абис Федерико, Ростовская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022734643, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2022734643 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.05.2022 на имя заявителя для индивидуализации услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 21.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения был вывод о несоответствии товарного знака требованиям пунктов 2 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что в состав заявленного обозначения включен изобразительный элемент, который сходен до степени смешения с флагом Италии (см. <https://geraldika.ru/s/3106>).

Предусмотренного законодательством согласия соответствующего компетентного органа на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не представлено.

Кроме того, включение в заявленное обозначение изобразительного элемента, сходного с флагом Италии, способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, так как может породить в его сознании представления об определенном месте происхождения услуг, которое не соответствует действительности, так как регистрация обозначения испрашивается на имя «Абис Федерико», г. Ростов-на-Дону.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- в заявленном обозначении отсутствует имитация флага Италии, т.к. совпадает лишь колористическое решение, которое вместе с тем сопровождается выразительной шрифтовой графикой, препятствующей возникновению убедительных ассоциаций с флагом Италии, вследствие чего регистрация такого обозначения в качестве товарного знака возможна без разрешения компетентных государственных органов Италии, что в свою очередь соотносится с правовыми подходами, приведенными административным органом в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака;

- Абис Федерико, являющийся Индивидуальным предпринимателем Российской Федерации и имеющий место регистрации в г. Ростов-на-Дону, имеет гражданство Италии (к делу приложен паспорт гражданина Италии), что исключает введение потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Поскольку, по мнению заявителя, заявленное обозначение полностью отвечает требованиям, предъявляемым законодательством к товарным знакам, в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022734643 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ *«рестораны; рестораны самообслуживания;*

*кафе; кафетерии; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».*

Необходимо отметить, что в возражении также содержится просьба о внесении изменений в заявленное обозначение с целью устранения причин, послуживших основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2022734643, а именно речь идет об исключении из состава заявленного обозначения колористического решения и представления его в следующем виде:

« *Mami Mia*  
*da. Svedensk* ». Однако в удовлетворении просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2022734643 отказано.

Так, исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В данном случае следует обратить внимание на требование положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса, согласно которому в случае поступления дополнительных материалов, связанных с внесением изменений, во внимание не могут быть приняты материалы, существенно изменяющие заявленное обозначение.

Необходимо указать, что исключение из состава заявленного обозначения изобразительного элемента влияет на восприятие знака в целом, приводит к существенным изменениям его первоначального вида – комбинированное обозначение становится словесным.

Вместе с тем, изучив материалы дела, пришла к следующим выводам.

С учетом даты (28.05.2022) поступления заявки №2022734643 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 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 настоящего Кодекса, или сходны с ними до степени смешения.

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

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 1 статьи 1231.1 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части:

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.


Пункт 2 статьи 1231.1 Кодекса предопределяет, что указанные в пункте 1 настоящей статьи официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в промышленный образец или средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

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.





Обозначение «» по заявке №2022734643 с приоритетом от 28.05.2022 является комбинированным, представляет собой композицию в виде расположенных на фоне трех квадратов зеленого, белого и красного цветов словесного элемента «MaMМа Mia da Federico», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении индивидуализации услуг 43 класса МКТУ «*рестораны; рестораны самообслуживания; кафе; кафетерии; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых*».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «MaMМа Mia da Federico» представляет собой набор слов итальянского происхождения, которые в целом являются семантически нейтральными по отношению к заявленным услугам 43 класса МКТУ («Mamma mia» – в переводе с итальянского языка означает «моя мама», в английском языке является устойчивым выражением, означающим крайнее удивление, см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Mamma\\_Mia](https://ru.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia); Federico – итальянское мужское имя, см. <https://translate.academic.ru/Federico/it/ru/>).

Вместе с тем следует констатировать, что словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, расположены на фоне квадратов, которые окрашены в цвета итальянского флага.

Так, исходя из общедоступных сведений,  « » - один из государственных символов Итальянской Республики, представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх вертикальных равновеликих полос: зелёной у древкового края, белой - в середине, и красной - у свободного края полотнища. Отношение ширины флага к его длине - 2:3 (см. <https://geraldika.ru/s/3106>).

В заявленном обозначении трехцветное изображение « *MaMМа Mia*  *da Federico*» хоть и имеются отличающиеся пропорции полос триколора от флага Италии, тем не менее, спорный изобразительный элемент вызывает прямые ассоциации с итальянским государственным символом, сходен с ним до степени смешения в целом, что подразумевает, с одной стороны, необходимость предоставления разрешения компетентного органа на использование этого элемента в составе товарного знака, а, с другой стороны, предопределяет вывод о его неохраноспособности согласно требованиям пункта 2 статьи 1231.1 Кодекса.

Представляется очевидным, что разрешение на использование символики итальянского государства в составе товарного знака, правовая охрана которого предполагается на территории Российской Федерации, может предоставить только

компетентный орган Итальянской Республики. Соответствующее разрешение в материалах дела отсутствует, при этом заявителю было предоставлено время для его получения.

Непредставление заявителем разрешения на использование итальянского триколора в составе заявленного обозначения препятствует его регистрации в качестве товарного знака согласно пункту 2 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода оспариваемого решения Роспатента о способности заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления о лице, оказывающем соответствующие услуги 43 класса МКТУ, то он представляется необоснованным, поскольку заявитель является гражданином Италии. В этой связи следует пояснить, что связанная с предприятиями общественного питания деятельность, основанная на традициях и рецептах той или иной традиционной кухни, не привязана к конкретной территории. Более того, согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. <https://ruobraz.ru/events/olimpiyskaya-chempionka-i-morozhenshchik-s-ostrova-sardiniya/?ysclid=lhzzlbgc1h780021192>) заявленное обозначение используется заявителем для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ, а именно для обозначения итальянской джелатерии в Ростове-на-Дону.

Учитывая, что в данном случае возможные ассоциации с итальянским происхождением услуг 43 класса МКТУ в сопровождении заявленного обозначения носят правдоподобный характер и соответствуют действительности, нет оснований для вывода о противоречии спорного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1483 Кодекса, заявителем не преодолен. Тем самым, 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 02.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2023.**