

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2023, поданное компанией MORAMIN KIMYA SAN. VE DIŞ TICARET LTD. ŞTİ., Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155104.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку



«LA MORAVIA» по международной регистрации №1155104, произведенной Международным Бюро ВОИС 19.08.2012 с территориальным расширением на Российскую Федерацию 13.09.2022, испрашивается в отношении товаров 02, 03, 19 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155104 было принято 02.06.2023.

Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1155104 требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

При проведении экспертизы было выявлено, что словесный элемент «MORAVIA», включенный в состав обозначения, является географическим наименованием (Моравия – это историческая область на востоке Чехии и одна из трёх исторических чешских земель, с Богемией и Чешской Силезией), не обладающим различительной способностью, поскольку указывает на место производства товара. Также словесный элемент «LA MORAVIA» способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку заявитель находится в Турции.

Кроме того, было отмечено, что словесные элементы «TRADE MARK» и «LA MORAVIA» являются неохраняемыми в составе обозначения.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2023, заявитель выразил свое согласие с указанием «LA MORAVIA» и «TRADE MARK» в качестве неохраняемых элементов.

Что касается способности словесного элемента «LA MORAVIA» ввести потребителей в заблуждение, то заявитель не согласен с мнением экспертизы и обосновывает свою позицию следующими аргументами:

- словесный элемент заявленного обозначения «LA MORAVIA» не может восприниматься современным потребителем, как географическое название, поскольку не является городом, населенным пунктом, с которым современный потребитель может связывать место производства испрашиваемых в отношении заявленного обозначения товаров, а когда-то являлся территорией древнего государства, в настоящее время являющегося исторической областью в составе современного государства;

- представляется маловероятным, что средний российский потребитель знает о существовании такой исторической области на территории чешского государства;

- заявленные на регистрацию товары 02, 03, 19 классов МКТУ (лакокрасочные материалы) являются товарами, характеристики которых не связаны с географическим происхождением, соответственно, в отношении указанных товаров, заявленное обозначение не может восприниматься современным российским потребителем, как место их происхождения или нахождения производства, поскольку в материалах международной регистрации № 1155104, а также в открытых источниках отсутствует какая-либо информация об известности исторической области Моравия как места производства лакокрасочных материалов, соответственно, у современного российского потребителя отсутствует возможность установления ассоциативных связей данной исторической области, как места производства, сбыта лакокрасочных изделий или места нахождения их производства;

- словесный элемент «LA MORAVIA» заявленного обозначения выполнен заглавными буквами с использованием нетипичного для названия населенных пунктов артикля «LA», что также исключает возможность восприятия данного обозначения потребителем в качестве географического указания;

- при заведении в поисковых системах, например, Яндекс, запроса «краски моравия» в результатах поиска отображаются ссылки на продукцию заявителя;

- согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, содержащейся в определении от 12.12.2016 N 300-ЭС16-14605 по делу N СИП-47/2016, само по себе упоминание того или иного географического названия в источниках информации, в том числе в сети Интернет, не свидетельствует о его известности потребителям товаров, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием;

- словесный элемент «LA MORAVIA» заявленного обозначения не занимает доминирующего положения в обозначении, располагаясь в нижней его части, при этом заявитель и владелец международной регистрации №1155104, который является известным производителем лакокрасочных материалов для окраски подводных частей судов в целях их предохранения от ржавчины и

обрастания, а также промышленных лакокрасочных материалов, согласен с указанием словесных элементов «LA MORAVIA» и «TRADE MARK» в качестве неохраняемых.

В возражении также приведены сведения о том, что, в данном случае, слово MORAVIA представляет собой фамилию семьи, основавшей первоначальное лакокрасочное производство в 1863 г. в итальянском Триесте. После широкого использования в 1930-х годах прошлого века данных материалов ВМС США, антиобрастающие покрытия MORAVIA PAINTS победили в номинации «Лучшая подводная защита в мире» и стали очень широко использоваться в средиземноморском регионе. В 1963 г. производство продукции «MORAVIA» началось в Турции, а в 1992 г. права на данное обозначение были полностью выкуплены турецкой компанией.

Заявитель также отмечает, что в силу специфики товаров, маркированных заявленным обозначением, они не предназначены для приобретения обычными потребителями и требуют консультаций со специалистами, которые, несомненно, знают товары под маркой «MORAVIA», а также их производителя. Такие товары приобретаются, в основном, большими партиями, для промышленного применения.

Официальным дистрибьютером продукции MORAVIA в России является ООО «АНКОРР», между заявителем и указанной в прилагаемых документах компанией MORAVIA BOYA VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. заключено лицензионное соглашение, копия которого с частичным переводом приложена к возражению.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.06.2023 и вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1155104 в целом с указанием словесных элементов «LA MORAVIA» и «TRADE MARK» в качестве неохраняемых в отношении всех заявленных товаров 02, 03, 19 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия сертификата дистрибьютера (1);

- копии свидетельств и сертификатов на продукцию «MORAVIA» (2);
- копия договора купли-продажи и дистрибьютерского соглашения (3);
- копия лицензионного соглашения, с частичным переводом (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (13.09.2022) международной регистрации №1155104 правовая база для оценки охраноспособности 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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 ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.


В соответствии с пунктом 3(1) 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 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.

Как указано выше, знак по международной регистрации №1155104



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «LA MORAVIA» и «TRADE MARK», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде летучего корабля, расположенного в круге.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров:

02 - Submerged antifouling paints, all kinds of oil and plastic construction paints, varnishes, paints for automobiles; plastic paints, paints for all kinds of machine including fridge, washing machines and ovens, paints, varnishes, lac, rust inhibitors, wood preservatives, binders and pigments for paints, paints, colourants, paint pigments, preservatives against rust and against deterioration of wood, protective preparations for metals, binding preparations for paints; thickeners for paints; thinner for paints; mordants for leather, wood and textile, printers' ink and printing composition (ink), toners, colorants for foodstuff, pharmaceutical products and beverages, raw natural resins, printers' pastes (ink), fixatives (varnishes), epoxy paints for floors, water-based paints./ Погружные необрастающие краски, все виды масляных и пластических строительных красок, лаков, красок для автомобилей; пластиковые краски, краски для всех видов машин, включая холодильники, стиральные машины и духовки, краски, лаки, лак, ингибиторы ржавчины, консерванты для древесины, связующие вещества и пигменты для красок, краски, красители, пигменты для красок, консерванты против ржавчины и разрушения древесины, защитные препараты для металлов, связующие для красок; загустители для красок; разбавитель для красок; протравы для кожи, дерева и текстиля, типографские чернила и печатные

композиции (чернила), тонеры, красители для пищевых продуктов, фармацевтических продуктов и напитков, необработанные природные смолы, пасты (чернила) для принтеров, фиксаторы (лаки), эпоксидные краски для полов, краски на водной основе.

03 - Polishes, polishes for leather, metal and wood furniture, polishes for floors; flooring polish and shoe polishes./ Полироли, полироли для кожаной, металлической и деревянной мебели, полироли для полов; крем для полов и крем для обуви.

19 - Epoxy mortars./ Эпоксидные растворы.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает неохраноспособность словесных элементов «LA MORAVIA» и «TRADE MARK».

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155104 послужило включение в него словесного элемента «MORAVIA», который является географическим наименованием, Морáвия (чеш. и словацк. Morava, нем. Mähren) — исторический регион Чешской республики, находящийся в восточной её части. Моравия в настоящее время территориально делится на следующие административные единицы (края — kraje): Моравско-Силезский, Оломоуцкий, Злинский, Южноморавский и часть края Высочина. На севере Моравия граничит с Польшей и чешской частью Силезии, на востоке — со Словакией, на юге — с Нижней Австрией, на западе — с Богемией (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Моравия>).

Моравия — это уникальный во всех отношениях край, расположенный в центре Европы. Земля, которая имеет богатейшую историю. Здесь были созданы первые славянские государства — Само и Великая Моравия, здесь трудились над первой славянской азбукой великие просветители Кирилл и Мефодий, эта земля на протяжении многих столетий была ристалищем для кровопролитных войн. Самые крупные города региона — Брно, Оломоуц, Злин, Острава. (<https://tonkosti.ru/Моравия>). Информация о данном географическом регионе широко представлена в сети Интернет, что позволяет сделать вывод о широкой известности данного региона Чехии.



Индустриальным центром современной Чехии можно назвать Брно – второй по величине город в Чехии, расположенный в Южной Моравии. Развивающимися областями Чешской промышленности, представленными в Брно, можно назвать химическую промышленность, производство цемента, а также набирающую обороты во всем мире на протяжении последних десятилетий электротехническую промышленность. Статус промышленной столицы Чехии подтверждается также тем, что именно Брно выбран центром проведения ежегодной Международной промышленной выставки, которая уже девяносто лет собирает в Брно представителей промышленности и потенциальных инвесторов со всего мира (<https://www.sodul.com/articles/brno-industrialnyy-tsentr-chekhii.php>).

Вместе с тем, для целей применения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса применительно к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной необязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров, что отражено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1042/2021.

В сознании российского потребителя обозначение, включающее словесный элемент «MORAVIA», способно вызывать ассоциации с названием географического региона Чешской республики и, соответственно, восприниматься как указание на место производства, сбыта товара, или на местонахождение заявителя.

Что касается присутствия в словесном элементе «LA MORAVIA» определенного артикля «LA», который выделяет предмет (или группу предметов) со всеми признаками или во всем его объеме и используется для женского рода единственного числа (например, для обозначения предмета, единственного в своем роде: земля, луна и т.д. - La terre (земля), la lune (луна) (<https://www.studyfrench.ru/handbook/opredelennyj-artikl>), то для среднего российского потребителя он не оказывает существенного влияния на восприятие в целом данного словесного элемента как географического наименования.

Таким образом, в целом заявленное обозначение имеет определенную географическую коннотацию, которая является правдоподобной, поскольку потребитель может ожидать, что товары (лакокрасочные материалы), которые реализуются под этим обозначением, имеют непосредственное отношение к Чехии, в то время как заявитель является турецкой компанией.

Что касается утверждения заявителя об известности товаров под маркой «MORAVIA», а также их производителя в лице компании MORAVIA BOYA VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI., то оно носит декларативный характер, поскольку приложенные к возражению документы (1) – (4) не дают оснований для обоснованного вывода о том, что на дату (13.09.2022) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №1155104 обозначение, включающее словесный элемент «LA MORAVIA», получило известность на территории Российской Федерации и воспринималось российским потребителем как обозначение заявителя.

Резюмируя изложенное, коллегия констатирует, что в целом заявленное обозначение может вызывать в сознании потребителя несоответствующие действительности представления относительно места происхождения заявленных товаров 02, 03, 19 классов МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1155104 следует признать обоснованным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 02.06.2023.**