


**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 10.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИМУЛА-ТРЕВЕЛ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709414, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022709414 подано 15.02.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Роспатентом 27.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022709414 для всех товаров 29, 30, 31 классов МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «MADE WITH ITALY» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место происхождения товаров.

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включен неохраняемый словесный элемент «MADE WITH ITALY», тогда как заявитель находится в городе Москва, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.05.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.01.2023.

Заявитель обращает внимание на то обстоятельство, что итальянская Сельскохозяйственная компания «Фермы и земельные участки Абруццо» является соизготовителем макаронных изделий под товарным знаком «MADE WITH ITALY». Итальянская компания принимает на себя обязательства оказывать техническое, консультативное и организационное содействие российской стороне, а также контролировать качество производимых товаров (макаронных изделий). Производителю, ООО «ПРИМУЛА-ТРЕВЕЛ», согласно договору коммерческой концессии от 27.04.2023 передаются секреты технологии (ноу-хау) и уникальные рецепты и ингредиенты, необходимые для изготовления продукции (макаронных изделий).

В отношении пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель поясняет, что элементы товарного знака образуют комбинацию, обладающую различительной способностью и в качестве таковой зарегистрированной как товарный знак в Италии.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Договор коммерческой концессии от 27.04.2023 с нотариально заверенным переводом;

2. Копия заявки о регистрации товарного знака или об обновлении с изменениями №302016000003870 в Министерство экономического развития Италии с нотариально заверенным переводом;
3. Копия письма Итало-Российской Торговой Палаты.

На заседании коллегии 15.06.2023, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, коллегией были выдвинуты дополнительные обоснования применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Было указано, что словесные элементы «MADE WITH ITALY» занимают доминирующее положение в заявленном обозначении.

В поступившем на заседании коллегии ходатайстве заявитель просил перенести заседание на более поздний срок для предоставления документов, касающихся различительной способности заявленного обозначения.

Однако на дату заседания коллегии, состоявшейся 20.06.2023, дополнительных документов от заявителя не поступило. Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

Коллегия отмечает, что в почтовый адрес заявителя были направлены уведомляющие документы о дате проведения заседания коллегии. Следует констатировать, что согласно положениям пункта 21 Правил ППС лицо, подавшее возражение, считается надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте заседания коллегии, движении дела со дня опубликования соответствующих документов, материалов или информации на официальном сайте или получения соответствующего почтового или электронного отправления. Лицо, подавшее возражение, также самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации.

С учетом изложенного рассмотрение возражения было продолжено в отсутствие лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.02.2022) поступления заявки №2022709414 на регистрацию товарного знака 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.

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 абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«MADE WITH ITALY» является комбинированным, включает словесные элементы «MADE WITH ITALY», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в сочетании черного, белого, красного, зеленого оттенков на голубом фоне.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2022709414 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно приведенным в оспариваемом решении словарно-справочных изданиях словесный элемент «MADE WITH ITALY» заявленного обозначения в переводе с английского языка имеет значение «СДЕЛАНО С ИТАЛИЕЙ» («Италия» - Итальянская Республика, государство на юге Европы, в центральной части Средиземноморья, занимает Апеннинский п-ов, о-ва Сицилия, Сардиния и др. более мелкие (см. Энциклопедический словарь, 2009; Интернет <https://tolkslovar.ru/i4600.html>; <https://translate.google.com/>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место происхождения товаров.


Графические особенности выполнения обозначения не привели к утрате семантического значения словесных элементов «MADE WITH ITALY», поэтому охраноспособность словесных элементов оценивается исключительно по семантическому признаку.

Заявителем не было представлено каких-либо документов, которые доказывали бы приобретенную различительную способность заявленным обозначением.

Следовательно, словесные элементы «MADE WITH ITALY» не обладают индивидуализирующей способностью, не представляют собой оригинальных элементов, способных отличить товары одного производителя от товаров другого.

При решении вопроса о том, занимают ли неохраняемые элементы доминирующее положение, необходимо оценивать не только особенности этих элементов, но и анализировать всю композицию обозначения в целом.



В заявленном обозначении «» словесные элементы «MADE WITH ITALY», выполненные в оригинальном шрифтовом исполнении, отчетливо прочитываются. Словесные элементы занимают центральное пространственно-композиционное положение в знаке, за счет чего акцентируют на себе внимание потребителей. С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод, что неохраняемые элементы «MADE WITH ITALY» занимают в заявленном обозначении доминирующее положение на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


По мнению заявителя, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в целом, поскольку неохраняемые элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом изобразительных элементов, дающих качественно новый уровень их восприятия. Вместе с тем исполнение заявленного обозначения (оригинальное шрифтовое и цветное исполнение словесных элементов), не позволяет сделать вывод о том, что в данном случае имеется комбинация, обладающая различительной способностью, поскольку

графические элементы качественно не изменяют восприятие заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии обозначения по заявке №2022709414 требованиям подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2022709414 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «MADE WITH ITALY», где «ITALY» действительно является географическим объектом. Как указано в общедоступных источниках информации, приведенных экспертизой (вышеупомянутые онлайн-ресурсы см. Энциклопедический словарь, 2009; Интернет <https://tolkslovar.ru/i4600.html>), «ITALY» - Италия, Итальянская Республика, государство на юге Европы, в центральной части Средиземноморья, занимает Апеннинский п-ов, о-ва Сицилия, Сардиния и др. более мелкие.

Принимая во внимание, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в городе Москва, заявленное обозначение «» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение содержит географическое указание в отношении товаров, не происходящих из указанной территории, что вводит потребителя в заблуждение относительно истинного места происхождения таких товаров/местонахождения изготовителя, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ представленных заявителем документов показал следующее.

Согласно представленному заявителем договору коммерческой концессии (приложение 2) от 27.04.2023 между итальянской Сельскохозяйственной компанией «Фермы и земельные участки Абруццо» и ООО «Примула-Тревел», предметом



которого является осуществление сторонами сотрудничества для совместного производства на территории Российской Федерации макаронных изделий, итальянская компания принимает на себя обязательства оказывать техническое, консультативное и организационное содействие российской стороне, а также контролировать качество производимых товаров (макаронных изделий). Производителю, ООО «ПРИМУЛА-ТРЕВЕЛ», согласно договору коммерческой концессии передаются секреты технологии (ноу-хау) и уникальные рецепты и ингредиенты, необходимые для изготовления продукции (макаронных изделий).

В представленном заявителем письме от 21.04.2023 (приложение 4) Итало-Российская Торговая палата подтверждает достигнутую договоренность между Сельскохозяйственной компанией «Фермы и земельные участки Абруццо» и ООО «Примула-Тревел» о совместном производстве макаронных изделий под товарным знаком «MADE WITH ITALY» с последующей передачей оборудования, технологий, рецептуры макаронных изделий, включая секрет производства, и частично сырья (заквасок, специй).

Изучив представленные документы, коллегия делает следующий вывод.

В представленных заявителем дополнительных материалах содержатся сведения, касающиеся производства только макаронных изделий, тогда как заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Договор коммерческой концессии, датированный 27.04.2023, то есть до даты подачи заявки, свидетельствует лишь о намерении в будущем начать сотрудничество по производству макаронных изделий с использованием итальянских технологий, рецептур, ингредиентов и оборудования. Данное соглашение между Сельскохозяйственной компанией «Фермы и земельные участки Абруццо» и ООО «Примула-Тревел» является одним из подготовительных этапов для дальнейшего налаживания производства.

Документы, подтверждающие уже фактическую деятельность производства макаронных изделий на территории Российской Федерации при участии и контроле с итальянской стороны, отсутствуют.

Таким образом, представленные документы коллегия не может признать достаточными для снятия основания в отказе в государственной регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 27.01.2023.

В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.05.2023, изменить решение Роспатента от 27.01.2023, отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2022709414 с учетом дополнительных оснований.**