

**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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 18.09.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РОССИАНО», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018716193, при этом установила следующее.

Rossiano

Комбинированное обозначение «*Rossiano*» по заявке № 2018716193, поданной 19.04.2018 в соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса с приоритетом, установленным по дате подаче первоначальной заявки (17.11.2016), заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ.

Роспатентом 08.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018716193 на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Экспертизой установлено, что словесный элемент «*Rossiano*» (с португальского «российский» - относящийся к России, ее национальному характеру, культуре, истории / см. Интернет-словари

<http://dic.academic.ru>) является неохраноспособным в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку указывают на национальную принадлежность товаров и услуг.

Кроме того, в заключении указано, что по информации, полученной в сети Интернет, словесный элемент «Rossiano» (транслитерация – «Россиано, Руссиано») представляет собой Интернет-мем (единица культурной информации), появившийся в 2016 году и получивший широкую популярность (см. Интернет-сайты <https://lenta.ru/news/2014/11/07/rossiano/>, <http://www.newsru.com/russia/07nov2014/rossiano.html>, <https://lenta.ru/news/2016/11/16/rusiano>, <https://varlamov.ru/1249136.html>). В связи с этим, заявленное обозначение не способно выполнять функции товарного знака (знака обслуживания), а именно индивидуализировать товары и услуги заявителя в гражданском обороте (см. статью 1477 Кодекса).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.07.2019, аргументируя его следующими доводами:

- Роспатент в своем решении от 08.07.2019 неправомерно пришел к выводу, что словесный элемент «Rossiano» является неохраноспособным в связи с тем, что он указывает на национальную принадлежность товаров и услуг;

- <https://dic.academic.ru/> - портал, не являющийся словарем или онлайн-переводчиком; это портал, содержащий подборку словарей и энциклопедий, при этом, как правило, на страницах сайта указываются выходные данные словаря или энциклопедии, год издания, автор, издательство; в данном случае не представляется возможным установить выходные данные словаря, так как Роспатент указал лишь общую ссылку на сам портал; в связи с этим используемый источник нельзя считать официальным и достоверным на дату подачи заявки;

- ни слова «Rossiano», ни слова ему созвучного в португальском не существует, «Rossiano» ничего не означает, что подтверждается ответом АНО «Центр изучения португальского языка и культуры» на запрос о переводе слова «Rossiano»;

- известные онлайн-переводчики не дают перевода данного слова (<https://www.multitran.com>, <https://translate.yandex.ru>, <https://translate.google.ru>);

- португальский язык не является распространенным на территории Российской Федерации языком и в школах не изучается, это редкий язык, подавляющее большинство российских потребителей не обладает познаниями в области португальского языка; всего 0,01 % населения в России владеет португальским языком (<https://ru.wikipedia.org/>);

- нормативными документами не предусмотрен запрет на регистрацию Интернет-мема;

- экспертиза ссылается на то, что этот Интернет-мем получил широкую популярность, приводя единичную ссылку на страницы Интернет-сети;

- популярность данного слова в сети Интернет еще не доказывает использование его различными изготовителями в отношении заявленных товаров и услуг;

- экспертиза не приводит доказательств, что кто-либо из третьих лиц производит продукцию под обозначением «Rossiano» в отношении заявленных товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ;

- в приведенных экспертизой источниках из сети Интернет отсутствуют сведения о производителях товаров и услуг под обозначением «Rossiano», о длительности и объемах использования заявленного обозначения третьими лицами;

- содержащаяся в сети Интернет информация не всегда является достоверной; могут быть размещены также не соответствующие действительности сведения, касающиеся истории создания товара и длительности его производства, или характеризующие свойства и качество товара;

- статья из сети Интернет от 16.11.2016, согласно которой «Дмитрий Медведев предложил кофе «американо» переименовать в «русиано», что и послужило распространению данного Интернет-мема, опубликована всего на 1 день ранее даты подачи заявителем заявки, следовательно, словесный элемент «Rossiano» не мог утратить различительную способность на дату подачи заявки;

- фирменное наименование ООО «РОССИАНО» было зарегистрировано еще раньше, а именно 24.10.2016;

- высказывание Д.А. Медведева касалось только кофе, а заявка на товарный знак № 2018716193 включает в себя большое количество других товаров и услуг, помимо кофе;

- само по себе наличие упоминаний об использовании словесного элемента «Rossiano» в сети Интернет является недостаточным для вывода об отсутствии различительной способности заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг;

- Роспатент не учел оригинальное графическое исполнение заявленного обозначения, которое усиливает его различительную способность: в силу оригинального шрифта две буквы «SS» не читаются, просматривается только «Ro» и «iano»; оригинальное графическое исполнение в любом случае должно подлежать правовой охране.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить оспариваемое решение и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2018716193 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «РОССИАНО»;

(2) копия ответа на запрос о переводе слова «ROSSIANO» от АНО «Центр изучения португальского языка и культуры»;

(3) распечатки сведений с Интернет-сайтов онлайн-переводчиков и Википедии;

(4) распечатка сведений по заявке на товарный знак № 2018716193;

(5) копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018716193.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.11.2019, заявителем представлены дополнительные материалы:

(6) результаты поиска в сети Интернет перевода слова «российский» на португальский язык, распечатка перевода слова «ROSSIANO» с помощью он-лайн переводчика PROMT.

Коллегией подготовлены следующие дополнительные материалы:

(7) распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> – перевод слова «российский» согласно Русско-портugальскому он-лайн словарю;

(8) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 661537, 661889.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.11.2016) приоритета правовая база для оценки охноспособности 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 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 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 1¹ 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 заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018716193 заявлено

Ro\$iano

комбинированное обозначение «***Ro\$iano***» представляющее собой словесный элемент «Rossiano», выполненный оригинальным шрифтом в латинице.

Регистрация товарного знака по заявке № 2018716193 испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно указанному экспертизой источнику (<https://dic.academic.ru>), сведения которого проверены коллегией (7) (https://russian_portuguese.academic.ru/38660/российский, <https://translate.academic.ru/российский/ru/pt/>) слово «российский» может быть переведено на португальский как «Rossiano».

Таким образом, следует заключить, что заявленный словесный элемент не является фантазийным обозначением. Он имеет вполне определенное значение, которое, кроме того, очевидно для российского потребителя в силу фонетической близости рассматриваемого слова и его перевода на русский язык.

С учетом сказанного заявленное обозначение, действительно, не может быть признано соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары и услуги 30, 35 и 43 классов МКТУ, как имеющие отношение к России (место нахождения), русским традициям, русской кухне.

Известность данного обозначения, как связанного с Россией, прослеживается из упомянутых в оспариваемом решении Интернет-источников (<https://lenta.ru/news/2014/11/07/rossiano/>, <http://www.newsru.com/russia/07nov2014/rossiano.html>, <https://lenta.ru/news/2016/11/16/rusiano>, <https://varlamov.ru/1249136.html>), которые содержат даты публикаций (07.11.2014, 16.11.2016, 08.01.2015) задолго до даты приоритета заявленного обозначения, в том числе, ранее даты регистрации заявителя в качестве юридического лица (24.10.2016) (1).

Что касается оригинальной графической проработки неохраноспособного обозначения, то словесный элемент «Rossiano» отчетливо прочитывается, акцентирует на себе внимание и не приводит к утрате обозначением словесного характера.

Таким образом, обозначение заявителя прямо, без дополнительных рассуждений и домысливания характеризует заявленные товары и услуги, не обладает различительной способностью, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод подтверждается также практикой регистрации товарных знаков, представленной коллегией (8).

Следует иметь ввиду, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

Вместе с тем заявителем не представлено ни одного документа, касающегося осуществления им деятельности с использованием обозначения. Продемонстрированные на заседании коллегии от 15.11.2019 макеты крышек для стаканчиков с кофе не подтверждают факт приобретения заявленным обозначением различительной способности именно в связи с деятельностью заявителя.

Таким образом, поскольку заявителем не представлено материалов, обосновывающих его преимущественное право на обозначение «Rossiano», у коллегии не имеется оснований для отмены решения Роспатента от 08.07.2019.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2019.