


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговая Компания Аква Вита», Московская обл., Одинцовский район, г. Голицыно (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024745369 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2024745369, поданной 23.04.2024, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



«» в цветовом сочетании: «синий, голубой, темно-зеленый, зеленый, темно-оранжевый, оранжевый, светло-оранжевый, желтый, черный, белый, серый, бирюзовый, бежевый». Согласно графе (526) словесный элемент «ITALIA» был указан в качестве неохраняемого элемента.

В материалы заявки были внесены соответствующие изменения от 23.04.2025 г. в заявленное обозначение в части исключения словесного элемента «ITALIA»:



Роспатентом 16.01.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024745369 в отношении товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ITALIA» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- поскольку словесный элемент «ITALIA» (Italia (итал.) – Италия, государство на юге Европы, в центральной части Средиземноморья. Территория включает материковую часть (Паданская равнина, обращённые к востоку и югу склоны Альп, Апеннинский полуостров), крупные острова Сицилия, Сардиния, ряд архипелагов и мелких островов. См. Интернет-словари, например, <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=ru&text=italia&op=translate>, <https://bigenc.ru>) является определённым географическим наименованием, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в Московской области, не может быть осуществлена в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести в заблуждение потребителей относительно места производства товаров, местонахождения изготовителя товаров;
- поскольку в состав заявленного обозначения включено наименование определённого географического объекта «ITALIA» (итал. – Италия), заявленное обозначение порождает однозначную ассоциативную связь заявленных товаров, как происходящих

с территории Италии. Представленные заявителем дополнительные материалы не позволяют установить факт производства именно заявителем товаров на территории Италии.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.01.2025 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.01.2025.

Доводы возражения, поступившего 31.01.2025, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства в отношении рассматриваемой заявки на стадии экспертизы;
- руководствуясь положениями пункта 2 статьи 1497 Кодекса, заявитель подал в Роспатент заявление о внесении изменений в заявленное обозначение. Из заявленного обозначения удален не охраняемый элемент: «ITALIA». Внесенные изменения существенно не изменяют заявленное обозначение;
- внесенные изменения в заявленное обозначение по заявке № 2024745369 снимают основание для отказа по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024745369.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- уведомление от 24.05.2024 г. о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке № 2024745369 требованиям законодательства – (1);
- ответ заявителя от 05.11.2024 г. на уведомление о результатах проверки соответствия, заявленного по заявке № 2024745369 обозначения требованиям законодательства – (2);
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024745369 от 16.01.2025 г. – (3);
- заявление о внесении изменений в заявленное обозначение – (4);

- уведомление от 23.04.2025 г. о внесении соответствующих изменений в материалы заявки № 2024745369 – (5);
- ответ заявителя от 25.11.2024 г. на обращение ООО «Александровы погреба» - (6);
- решение Арбитражного суда Вологодской области от 08.08.2024 г. и постановление Четырнадцатого Арбитражного Апелляционного суда г. Вологда от 07.11.2024 г. по делу № А13- 2025/2024 – (7).

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 31.01.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.04.2024) заявки № 2024745369 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

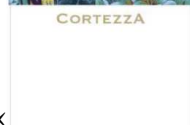
В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» (с учетом внесенных изменений от 23.04.2025 г.) является комбинированным и представляет собой этикетку, выполненную в цветовом сочетании: «синий, голубой, темно-зеленый, зеленый, темно-оранжевый, оранжевый, светло-оранжевый, желтый, черный, белый, серый, бирюзовый, бежевый». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина»*.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что неохраняемый словесный элемент «ITALIA» (Italia (итал.) – Италия, государство на юге Европы, в центральной части Средиземноморья, крупные острова Сицилия, Сардиния, ряд архипелагов и мелких островов. См. Интернет-словари: <https://translate.google.com>, <https://bigenc.ru>) является определённым географическим наименованием, что порождает однозначную ассоциативную связь заявленных товаров 33 класса МКТУ, как происходящих с территории Италии. Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в Московской области, не может быть осуществлена в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, поскольку способна ввести в заблуждение потребителей относительно места производства товаров, местонахождения изготовителя товаров.

Действительно, заявленное обозначение включало неохраняемый словесный элемент «ITALIA», который находился внизу заявленного обозначения и занимал периферийную позицию по своему композиционному расположению в составе заявленного обозначения.

С целью преодоления указанного основания для отказа в государственной регистрации в заявленное обозначение были внесены соответствующие изменения от

23.04.2025 г. (форма 401) в части исключения спорного элемента «ITALIA»:



Внесение изменений в заявленное обозначение в рамках пункта 2 статьи 1500 Кодекса устранило причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, с учетом внесенных изменений у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ не соответствующего требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2025, отменить решение Роспатента от 16.01.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024745369.