

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), Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.09.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Петровой Зинаидой Федоровной, Чувашская республика, город Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024733116, при этом установила следующее.

Monreale

Словесное обозначение « **Monreale** » по заявке №2024733116 подано 26.03.2024 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 29.04.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024733116 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся непосредственной частью решения Роспатента от 29.04.2025, установлено, что слово "MONREALE" (MONREALE (Монреале) — город в Италии, на северо-западе о. Сицилия, юго-зап. пригород Палермо. См.https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2228143?ysclid=m3zp2w7wio576757229, https://www.tourister.ru/responses/id_17043?ysclid=m3zoyajtiv219433679, https://tonkosti.ru/Монреале,_Италия?utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F) представляет собой название географического объекта, следовательно, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место производства товаров, местонахождение производителя.

Поскольку заявитель находится по адресу: 428038, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, б-р А. Миттова, 25, кв. 156, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, местонахождения производителя товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2025 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 29.04.2025, доводы которого сводятся к следующему.

Географический объект - город Монреале в Италии, является небольшим населённым пунктом численность жителей которого не превышает 32 тысяч человек, данный географический объект является малоизвестным рядовому российскому потребителю.

Кроме того, заявитель поясняет, что в оспариваемом решении не приведено никаких доказательств в обоснование довода о том, что словесное обозначение «MONREALE» будет ассоциироваться у потребителей с городом Монреале в Италии. В свою очередь заявителем к заявке на регистрацию был приложен отчёт о социологическом исследовании, в котором указано, что лишь у 2% потребителей

при восприятии изображения комбинированного товарного знака с обозначением «MONREALE» возникла ассоциация с Италией.

Также заявитель ссылается на подходы, отраженные в судебной практике, а именно в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2023 №СИП-506/2023, где указано, что само по себе наличие в сети Интернет незначительного объема информации, посвященной спорному обозначению, не свидетельствует о его известности российскому потребителю соответствующих товаров в качестве географического названия. Заявитель полагает, что 2% потребителей - это явное доказательство неизвестности города Монреале рядовому российскому потребителю.

Заявитель обращает внимание на то, что он размещает свою продукцию с комбинированным изображением «MONREALE» на крупнейших электронных площадках (маркетплейсах) таких как «Озон» и «Wildberries». Например, на «Wildberries» за период с мая 2024 года по июль 2025 года им было доставлено свыше 21 753 (Двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят три) заказа при средней оценке товара 4,8 из 5, при этом у Заявителя высокий процент выкупа товаров (скриншоты в приложении № 1). А на «Озон» за период с сентября 2024 года по август 2025 года Заявитель продал более 17 000 единиц товара при средней оценке товара 4,9 из 5, за что площадка присвоила ему статус Premium магазина (скриншоты в приложении № 2). Заявитель прилагает документы, подтверждающие, что он действительно производит силами посредников продукцию с товарным знаком «MONREALE»,

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 29.04.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024733116 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие дополнительные документы:

1. Данные с маркетплейса «Wildberries»;
2. Данные с маркетплейса «Озон»;
3. Копии актов сдачи-приёмки от 28.01.2025 № 13, от 31.03.2025 № 40, от 20.06.2025 № 78.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2024) поступления заявки №2024733116 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: - вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1); - являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2); 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 (подпункт 3).

Согласно пункту 34 Правил 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.

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с подпунктом 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Monreale**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В оспариваемом решении необходимость применения пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса обусловлена тем, что обозначение «**Monreale**» воспроизводит название города в Италии, в подтверждение чего приведены следующие источники:

1. https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2228143?ysclid=m3zp2w7wio576757229;
2. https://www.tourister.ru/responses/id_17043?ysclid=m3zoyajtiv219433679;
3. https://tonkosti.ru/Монреале,_Италия?utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F.

Ознакомившись с Интернет-ссылками, которые положены в обоснование принятого решения, коллегия установила следующее.

Ссылки (1-3) содержат информацию о туристических объектах города Монреале, среди которых выделен Кафедральный собор (Duomo di Santa Maria La Nuova).

Информации о производствах той или иной продукции в данном городе, о его промышленных мощностях не приведено в ссылках, указанных в оспариваемом решении.

Коллегия указывает, что способность названия географического объекта быть воспринятым рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения лица, его производящего товар, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2022 по делу №СИП–822/2021).

При этом само по себе упоминание географического названия в источниках информации не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием (п. 4-5 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 №СП-21/31). Актуальная судебная практика также исходит из необходимости подтверждения известности географического названия применительно к заявленным на регистрацию товарам/услугам, а бремя доказывания этого лежит на лице, заявляющем о наличии таких обстоятельств (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-891/2020, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2022 по делу №СИП-977/2021).

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые относятся к следующим родовым группам: абразивные препараты, чистящие и моющие средства, косметически-парфюмерные средства, туалетные и гигиенические средства.

Коллегия указывает, что, несмотря на то, что в сети Интернет присутствует определенная информация о населенном пункте «Monreale», при этом в сети Интернет отсутствует какая-либо информация о том, что в данном городе производят однородные

испрашиваемым товару 03 класса МКТУ. Коллегией не обнаружено сведений о наличии в городе «Monreale» хотя бы каких-то предприятий, занимающихся выпуском косметической продукции и чистящих средств, при этом, напротив, сведения о наличии таких предприятий только на севере Италии, в то время как южные регионы (включая Сицилию) специализируются на сельском хозяйстве, присутствуют в сети Интернет.

Помимо указанного, заявителем представлены результаты опроса относительно восприятия потребителями заявленного обозначения, направленного в адрес Роспатента на этапе ответа на уведомление экспертизы. Согласно полученным данным лишь 2% респондентов ассоциируют заявленное обозначение с Италией, при этом 15% воспринимают его как название футбольной команды, 14% - как название бренда одежды, 3% - как название таких товаров, как еда и напитки.

Учитывая сказанное, представляется сомнительным, что при приобретении товаров 03 класса МКТУ, российские потребители будут полагать, что данные товары произведены именно на территории населенного пункта в Италии, принимая во внимание также малочисленность города Монреале, а также его отдаленность от территории Российской Федерации.

В силу всего указанного выше, заявленное обозначение не воспринимается в качестве географического объекта, указывающего на место производства товаров, местонахождение производителя товаров 03 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**Monreale**» на предмет соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «**Monreale**» не воспринимается как указание на место производства товаров, местонахождение производителя товаров 03 класса МКТУ, то, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение насчет места производства товаров, местонахождение производителя товаров. Фактическое производство и реализация товаров 03 класса МКТУ осуществляется заявителем на территории России посредством маркетплейсов, о чем представлены соответствующие скриншоты. Согласно представленному акту сдачи-

приемки от 28.01.2025, производство продукции по заказу заявителя выполняет подрядчик с местонахождением в России, городе Москва.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2025, отменить решение Роспатента от 29.04.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024733116.