

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 08.05.2026, поданное ООО «ТК МАРРАКЕШ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024748632, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2024748632, поданной 24.04.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.01.2026 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024748632. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «PREMIUM SELECTED», «TOBACCO», «MOROCCAN MINT» не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются неохраняемыми элементами обозначения, как указывает сам заявитель в графе 526 заявки.

Вместе с тем, включённый в заявленное обозначение словесный элемент «MARRAKECH» («MARRAKECH» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «Марракеш»¹ - город в центральной части Марокко, административный центр провинции Марракеш²), в силу своего смыслового значения, может быть воспринят потребителями как указание на место производства товаров, следовательно, данный словесный элемент является неохраняемым в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом, поскольку заявителем является юридическое лицо из Российской Федерации (Москва), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «MARRAKECH», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.05.2026, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 12.01.2026, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «PREMIUM SELECTED», «TOBACCO», «MOROCCAN MINT» заявленного обозначения являются неохраняемыми;

- в случае если заявленное обозначение представляет собой или содержит в своем составе название определенного географического объекта, которое не воспринимается как указание на место производства товара, то есть является фантазийным в отношении заявленных товаров, регистрация товарного знака осуществляется без указания данного элемента в качестве неохраняемого. При этом, необходимо оценивать перечень товаров, в отношении которого обозначение

¹ <https://translate.academic.ru/marrakech/en/ru>

² <https://old.bigenc.ru/geography/text/2188146>

заявлено (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021, от 09.03.2023 по делу №СИП-822/2021);

- способность названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли у потребителей какие-либо ассоциативные связи 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 на место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу №СИП-47/2016, от 24.01.2022 по делу №СИП-762/2021, от 10.08.2023 по делу №СИП-990/2022);

- согласно сведениям из сети Интернет, город Марракеш знаменит производствами, связанными с традиционными ремёслами: кожаным, гончарным, керамическим и текстильным. В городе есть ремесленные мастерские, где изготавливают изделия ручной работы, и туристы могут наблюдать за процессом производства³. Самыми распространенными растениями, произрастающими в городе Марракеш и его окрестностях, являются мандарины, олива, шинус («розовый перец»), розмарин, базилик, гранат, инжир, финики, аргановое дерево и другие⁴;

- именно производством специй, чая, арганового масла (использующегося в косметологии), гончарных и текстильных изделий, изделий из кожи (сумки, ремни, тапочки) известен российскому потребителю город Марракеш. Следовательно, словесный элемент «MARRAKESH» заявленного обозначения способен восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства товаров 03, 18, 21, 25, 29, 30, 31 классов МКТУ или место нахождения их изготовителя;

- при этом, экспертизой не было представлено доказательств, свидетельствующих о том, что город Марракеш известен потребителям как место производства каких-либо табачных изделий (товаров 34 класса МКТУ);

³ <https://discoverynn.ru/blog/marocco/marrakesh-prakticheskaya-informatsiya-turistam>

⁴ <https://www.picturethisai.com/ru/region/Morocco-Marrakech-Safi-Marrakech.html>

- скорее местами, ассоциирующимися у среднего российского потребителя с производством табачных изделий, являются Куба, США, Бразилия и другие страны;

- соответственно, словесный элемент «MARRAKESH» заявленного обозначения может восприниматься потребителями как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране;

- следовательно, словесный элемент «MARRAKESH» заявленного обозначения не нарушает положения пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель на страницах 8-9 возражения приводит судебную практику по регистрации обозначений, в состав которых входят различные географические наименования (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2024 по делу №СИП-991/2023, от 24.01.2022 по делу №СИП-762/2021, от 18.01.2024 по делу №СИП-184/2023).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.01.2026 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

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

С учетом даты (24.04.2024) подачи заявки №2024748632 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 за № 38572, введенные в действие 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.

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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 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 обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из этикетки, на которой присутствуют графические и изобразительные элементы, а также словесные элементы «PREMIUM SELECTED», «TOBACCO», «MARRAKECH», «MOROCCAN MINT», выполненные жирными шрифтами, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 12.01.2026 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла во внимание, что заявитель в возражении от 08.05.2026 соглашался с тем, что словесные элементы «PREMIUM SELECTED», «TOBACCO», «MARRAKECH», «MOROCCAN MINT» заявленного обозначения являются неохранными.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия указывает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «MARRAKECH» является лексической единицей английского

языка и переводится на русский язык как «Марракеш»⁵ - город в центральной части Марокко, административный центр провинции Марракеш⁶.

Данный географический объект (город Марракеш) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о нём⁷.

Согласно общедоступным словарям, «Марракеш» - один из четырёх имперских городов Марокко. Название «Марракеш» имеет берберское происхождение. От его испанского произношения («Marruecos») происходит название страны «Марокко» в европейских языках. В прошлом Марокко было известно на Востоке под именем «Марракеш» и до сих пор так называется в некоторых мусульманских странах. Четвёртый по величине город страны после Касабланки, Феса и Танжера, главный центр иностранного туризма. Главный экономический центр южной части Марокко. Имеются железнодорожные станции и узлы шоссейных дорог. Развита: пищевкусовая (консервирование фруктов и овощей, мясохладобойная, мукомольная, маслобойная), химическая, текстильная, швейная, деревообрабатывающая промышленности и кустарное производство (изделия из сафьяна, ковры, выделка кож и другие)⁸.

Восприятие словесного элемента «MARRAKECH» заявленного обозначения в качестве слова «Марракеш», представляющего собой географическое название, сомнения не вызывает.

Таким образом, словесный элемент «MARRAKECH» заявленного обозначения порождает смысловое восприятие заявленного обозначения с Марракешем и Марокко в целом, а также продукцией, происходящей из этого города и страны.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных

⁵ <https://translate.academic.ru/marrakech/en/ru>

⁶ <https://old.bigenc.ru/geography/text/2188146>

⁷ <https://experience.tripster.ru/journal/articles/marrakesh>,
<https://youtravel.me/blog/strany/dostoprimechatelnosti-marrakesha>,
<https://tonkosti.ru/Марракеш>,

https://www.vpoxod.ru/page/toponym/marrakesh_info,
<https://www.getyourguide.com/ru-ru/marrakesh-1208>

⁸ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Марракеш>;
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/106852/Марракеш>,
<https://old.bigenc.ru/geography>.

масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки папиросной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; резак для сигар; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос; снюс», относящихся к различной табачной продукции.

Производство указанной продукции может осуществляться в любом городе, где развита химическая промышленность и связанная с ней табачная промышленность, а также имеются соответствующие производственные площади.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что словесный элемент «MARRAKECH» заявленного обозначения воспринимается как географическое название города в Марокко и иного смысла не несет.

Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «MARRAKECH» заявленного обозначения воспринимается как место производство испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ, относящихся к табачным изделиям, то есть является описательным. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары, должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что словесный элемент «MARRAKECH» в составе заявленного обозначения не является доминирующим, заявленное обозначение могло бы быть

зарегистрировано в качестве товарного знака с исключением данного словесного элемента из правовой охраны, если бы не нарушение заявленным обозначением пункта 3 статьи 1483 Кодекса, о чём будет сказано по тексту заключения ниже.

Коллегия дополнительно указывает, что каких-либо материалов об использовании заявленного обозначения в своей деятельности заявителем представлено не было.



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

Поскольку заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в Москве, заявленное обозначение, с входящим в его состав словесным элементом «MARRAKECH», подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 34 класса МКТУ на территории города Марракеш, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 12.01.2026. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении приведенной заявителем судебной практики (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу №СИП-47/2016, от 24.01.2022 по делу №СИП-762/2021, от 10.08.2023 по делу №СИП-990/2022, от 15.07.2016 по делу №СИП-47/2016, от 24.01.2022 по делу №СИП-762/2021, от 10.08.2023 по делу №СИП-990/2022, от 25.03.2024 по делу №СИП-

991/2023, от 24.01.2022 по делу №СИП-762/2021, от 18.01.2024 по делу №СИП-184/2023), коллегия сообщает, что указанная судебная практика касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.05.2026, оставить в силе решение Роспатента от 12.01.2026.