

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 поступившее 29.07.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭИР ТОКИО», Калужская обл., г. Обнинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762938 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019762938, поданной 06.12.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 25, 29, 30, 32, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

AIR TOKYO

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Экспертизой 16.11.2020 удовлетворено ходатайство о выделении из первоначальной заявки № 2019762938 всех товаров 03, 25, 32 классов МКТУ в выделенную заявку № 2020760374. Из перечня первоначальной заявки № 2019762938 исключены все товары 03, 25, 32 классов МКТУ.

Роспатентом 07.04.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762938 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «TOKYO» – в переводе с английского языка на русский язык означает - Токио - столица Японии, один из крупнейших городов мира. Расположен на В. о. Хонсю, на сев.-зап. берегу Токийского зал. Центр крупнейшей в Японии городской и пром. агломерации (см., например, Географическая энциклопедия (электронная версия)), представляющий собой географическое название, вследствие чего, для заявленных товаров и услуг 29, 30 классов МКТУ данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;
- поскольку заявитель находится в г. Обнинск (Россия) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя, места производства товаров (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.07.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.04.2021.

Доводы возражения, поступившего 29.07.2021, сводятся к следующему:

- обозначение «AIR TOKYO» является фантазийным, в связи с чем, не вводит потребителей заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ в заблуждение;
- в заключении по результатам экспертизы отсутствует вывод об известности российскому потребителю географического названия «Токио» в качестве места производства заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, в связи с чем, вывод о возможности введения потребителей в заблуждение является необоснованным;
- обозначение при совместном и неделимом использовании (пример «LONDON MALL») приобретает иное значение, нежели указание на географическое положение;
- заявителем приведены примеры регистраций товарных знаков, включающих

географические названия:



по свидетельству № 683262, приоритет от

12.03.2018, правообладатель: ООО "ГАГА", Санкт-Петербург; по
свидетельству № 653427, приоритет от 29.06.2017, правообладатель: Атомян Арутюн

Агасиевич, Вологодская обл., Шекснинский р-н, Шексна рп; **КАЗАКИ В БЕРЛИНЕ**
по свидетельству № 623204, приоритет от 19.04.2016, правообладатель: ООО "ИССИ
РОЯЛТИ", Москва; **GUATEMALA CASI CIELO** по свидетельству № 304851, приоритет
от 14.01.2005, правообладатель: Старбакс Корпорейшн, Соединенные Штаты
Америки и т.д.;

- российскому потребителю не известно географическое название «Токио» в качестве места производства заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, в связи с чем, вывод о возможности введения потребителей в заблуждение является необоснованным;
- экспертиза, отклоняя распространенный подход, свидетельствующий о возможности регистрации товарных знаков, включающих географические названия городов, нарушает принцип правовой определенности: нормы права должны применяться и толковаться единообразно, одинаковые фактические обстоятельства должны оцениваться одинаково;
- в возражении заявитель с целью устранения требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса уточнил перечень заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ: «как произведенных на территории Японии»;
- уточнения направлены на сокращение и специализацию заявленного перечня товаров путем указания на то, что обозначение может использоваться для маркировки товаров, в состав которых входит чай, производимый на территории Японии;
- при внесении изменений в перечень заявленное обозначение не будет вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или его компонентов, так как возможные вызываемые ассоциации потребителей относительно места происхождения товаров или их компонентов будут правдивыми;
- элемент «TOKYO» никаким образом не выделяется, соответственно, должен оцениваться в неразрывной взаимосвязи с другим элементом – словом «AIR»;

- словосочетание «AIR TOKYO» может быть переведено на русский язык различными способами, например: воздух Токио, атмосфера Токио, прямой эфир Токио, дуновение Токио, воздушный Токио, надувной Токио. Ни в одном из возможных переводов обозначение «TOKYO» не указывает на географическое положение, а является фантазийным словосочетанием;
- заявитель просит учесть сведения в отношении поставок чая из Японии, представленные на стадии экспертизы, а также дополнительно представляет материалы в части поставок заявителю чая, производимого в Японии (сертификаты, таможенные декларации и т.п.).

На основании изложенного в возражении, поступившем 29.07.2021, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров:

29 класс МКТУ – *«блюда из молочных продуктов, с добавлением чая, произведенного на территории Японии; блюда на базе мяса, рыбы, фруктов или овощей с добавлением чая, произведенного на территории Японии; желе пищевое и фруктовое с добавлением чая, произведенного на территории Японии; молочные продукты с добавлением чая, произведенного на территории Японии; напитки на основе молока с добавлением чая, произведенного на территории Японии; напитки на основе растительных заменителей молока с добавлением чая, произведенного на территории Японии»;*

30 класс МКТУ – *«ароматизаторы с добавлением чая, произведенного на территории Японии; изделия из муки, относящиеся к 30 классу, с добавлением чая, произведенного на территории Японии; кондитерские изделия с добавлением чая, произведенного на территории Японии; напитки на основе чая, произведенного на территории Японии; мороженое с добавлением чая, произведенного на территории Японии; чай, произведенный на территории Японии; чай со льдом, на основе чая, произведенного на территории Японии».*

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения, а также на стадии экспертизы были представлены:

- письмо руководителя компании «MARUEI INC» с переводом на русский язык – [1];
- выписка из государственного реестра юридических лиц Японии в отношении

компании «MARUEI INC» с нотариально заверенным переводом на русский язык – [2];

- фитосанитарный сертификат в отношении чая матча, выданный для предъявления в органы по защите растений в России, с переводом на русский язык – [3];

- фитосанитарный сертификат в отношении чая матча с переводом на русский язык – [4];

- декларация соответствия ЕАЭС в отношении продукции чайной промышленности, изготавливаемой «MARUEI INC», полученная заявителем – [5];

- таможенная декларация в отношении чая матча – [6];

- страница сайта заявителя с предложением к покупке чая матча, маркированного обозначением «AIR TOKYO» – [7];

- диплом переводчика с английского языка в сфере профессиональной коммуникации, полученный представителем заявителя – [8];

- выписки из онлайн-сервисов по переводу слов Яндекс.Переводчик и Google Translate - [9];

- договор и товарные накладные (с переводом на русский язык) о поставке товаров, производимых на территории Японии, в адрес заявителя - [10].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.07.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.12.2019) подачи заявки № 2019762938 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, рег. № 38572, и 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.

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.

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

AIR TOKYO

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 29, 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в возражении.

Решение Роспатента от 07.04.2021 оспаривается заявителем в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы словесный элемент «ТОКЮО» (в переводе с английского языка на русский язык означает – Токио (столица Японии). См. электронные словари: translate.yandex.ru, <https://woordhunt.ru/word/tokyo>). Токио - столица и крупнейший город Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика мира. Расположен в юго-восточной части острова

Хонсю, на равнине Канто в бухте Токийского залива Тихого океана (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki>).

Ограниченный перечень заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ содержит поясняющие формулировки: «с добавлением чая, произведенного на территории Японии». Заявленное обозначение включает географическое наименование «ТОКЮО», прямо, без домысливания указывающее на место производства ингредиентов заявленных товаров 29, 30 класса МКТУ.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о том, что элемент «ТОКЮО» представляет собой неохраняемый элемент, на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

При этом у коллегии не имеется оснований считать, что заявленное обозначение, в том виде, как заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, представляет собой устоявшееся словосочетание «воздух Токио», «атмосфера Токио» и т.п. с точки зрения лексики и грамматики английского языка.

Представленные сведения по товарным знакам:



по

Здравствуй Париж

свидетельству № 683262, приоритет от 12.03.2018,

по свидетельству

№ 653427, приоритет от 29.06.2017,

КАЗАКИ В БЕРЛИНЕ

по свидетельству

№ 623204, приоритет от 19.04.2016,

GUATEMALA CASI CIELO

по свидетельству

№ 304851, приоритет от 14.01.2005 и т.д. не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из обстоятельств каждого дела.

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

Как известно, 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.

Согласно представленным документам [1-7,10] компания «MARUEI INC», Япония является производителем и поставщиком перемолотого зеленого чая, выращенного в Японии. Чай поставляется заявителю на территорию Российской Федерации согласно контракту № 11/2019/RU от 22.11.2019 г. Заявителем также представлены соответствующие фитосанитарные сертификаты, паспорт безопасности материала, декларация о соответствии, таможенная документация, свидетельствующие о поставках и происхождении чайной продукции из Японии.

Ограничение заявленного перечня товаров 29, 30 классов МКТУ с указанием поясняющих формулировок: *«с добавлением чая, произведенного на территории Японии»*, позволяет коллегии прийти к выводу, что каких-либо ложных ассоциаций относительно места производства товаров, а также заявителя не возникнет.

В связи с чем, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров 29, 30 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2021, изменить решение Роспатента от 07.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019762938.