

ЗАКЛЮЧЕНИЕ коллегии по результатам рассмотрения возражения

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) (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эир Токио», Калужская область, г. Обнинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021784830 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку « AirTokyo» по заявке № 2021784830, поданной 17.12.2021, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 25, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

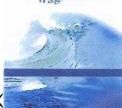
Роспатентом 21.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021784830 в отношении части товаров 03, 32 классов МКТУ с дискламацией словесного элемента «Tokyo». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех остальных товаров 03, 32, а также всех товаров 25 классов МКТУ на основании пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- противопоставления по свидетельствам №№ 789164 (« **AIR270** »), 94865

(« **AIR 180** »), 94864 (« **180 AIR** »), 588289 (« **AIR SPRAY** »), 466435



(« **AIR** »), 414568 («  ») сняты с учётом представленных писем-согласий от правообладателей;

- с учетом доводов заявителя экспертизой установлено, что заявленное обозначение используется для реализации товаров, произведенных на территории Японии, либо содержащих компоненты, производимые на территории этой страны. Представленные материалы свидетельствуют о поставках японского чая матча, следовательно, в отношении части товаров 03, 32 и всех товаров 25 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «**TOKYO**» (в переводе с английского языка на русский язык - Токио - столица Японии, один из крупнейших городов мира. Расположен на о. Хонсю, на северо-западном берегу Токийского залива. Центр крупнейшей в Японии городской и промышленной агломерации (см. Географическую энциклопедию (электронная версия)), представляет собой географическое наименование «**TOKYO**». В связи с чем, словесный элемент «**TOKYO**» прямо, без домысливания, указывает на место производства товаров и место нахождения заявителя, в связи с чем, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель находится в Обнинске, следовательно, заявленное обозначение в целом способно ввести потребителей в заблуждение относительно местонахождения заявителя, места производства части товаров 03, 32 и всех товаров 25 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- включенный в заявленное обозначение неохраняемый словесный элемент «**TOKYO**» (Токио) в силу своего семантического значения может быть воспринят как указание на природное происхождение части товаров 32 класса МКТУ «*aperitivы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные*

[напитки]; воды столовые», а также на место производства указанных товаров. Поскольку словесный элемент «TOKYO» воспринимается как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное происхождение заявленных товаров, заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для указанных товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителей в заблуждение относительно природного происхождения товаров;

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 03, 32 и всех товаров 25 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.10.2024 возражение на решение Роспатента от 21.06.2024.

Основные доводы возражения, а также дополнения к нему сводятся к следующему:

- словесный элемент «AirTokyo» является фантазийным для заявленного перечня товаров и не указывает на какие-либо их характеристики;

- заявленное обозначение является комбинированным, в состав которого включены изобразительный элемент, состоящий из фантазийных изображений и силуэта самолета, исполненных на круглом поле красного цвета, а также словесный элемент «AirTokyo». При этом элемент «Tokyo» не выделяется, написан слитно и должен оцениваться во взаимосвязи со словесным элементом «Air» в качестве неделимой смысловой единицы - «AirTokyo»;

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков, а также судебной практики;

- заявленное обозначение при неделимом использовании «AirTokyo» приобретает другое значение, отличное от указания на географическое положение;

- фантазийный характер подтверждает и перевод «AirTokyo» на русский язык – «ЭирТокио». В данном переводе Токио не отсылает к столице Японии. Слово «Air» имеет различные переводы на русский язык (данные словарей приведены). В том

случае, если потребитель воспринимает данное обозначение в качестве словосочетания «AirTokyo», оно также является фантастичным (воздух Токио);

- обозначение «AirTokyo» в редком случае восприятия его как словосочетания может быть переведено на русский язык различными способами, например: «воздух Токио», «атмосфера Токио», «прямой эфир из Токио», «дуновение Токио», «воздушный Токио»;
- у российских потребителей отсутствуют ассоциативные связи между словесным элементом «Tokyo» и товарами 03, 25, 32 классов МКТУ;
- согласно информации с аналитического сайта <https://russian-trade.com>, основанной на данных Федеральной Таможенной Службы РФ, в 2021 году импорт в Россию из Японии на 78,5 % состоял из транспорта, машин, оборудования и аппаратуры, в 2020 году – 73,1 %. Структура импорта в Россию товаров из Японии предопределяет, что среди большинства российских потребителей и город Токио, и Япония в целом известны скорее своей автомобильной промышленностью и оборудованием, однако, не имеют широкой известности как место производства товаров 03, 25, 32 классов МКТУ;
- сочетание слов «Air» и «Tokyo» с высокой степенью вероятности ассоциируется среди российских потребителей с деятельностью японских авиакомпаний и услугами по воздушным перевозкам, которые не связаны с товарами 03, 25 и 32 классов МКТУ. Многие авиакомпании включают в свое название слово «Air» (или однородные элементы «аэро», «эйр», «авиа»);
- отсутствует вероятность того, что потребители будут воспринимать заявленное обозначение в качестве описательного в отношении заявленных товаров 03, 25 и 32 классов МКТУ;
- результаты социологического исследования показывают, что обозначение воспринимается в качестве фантастичного. Элемент «Tokyo» не создает ложных ассоциаций и не способен ввести среднего российского потребителя в заблуждение;
- заявитель поставляет матчу из Японии и производит товары 03, 25 классов МКТУ. При этом матча может использоваться в косметических товарах, туалетных немедицинских и парфюмерных товарах, средствах для волос, гигиенических товарах и т.п. Порошок матча, благодаря своему яркому зеленому цвету и

натуральному происхождению, используется как натуральный краситель для тканей, создавая экологически чистые и натуральные цветовые оттенки. Матча из-за своих антиоксидантных свойств используется для пропитки тканей. Современные технологии также позволяют добавлять в одежду натуральные экстракты, которые сохраняют аромат. Матча используется для товаров 25 класса МКТУ в отношении таких видов товаров, как верхняя одежда, повседневная одежда, нижнее белье, головные уборы, аксессуары и другие типы одежды. Матча может быть добавлена в состав безалкогольных аперитивов, придавая им уникальный вкус, яркий зеленый цвет и пользу для здоровья, благодаря антиоксидантам, содержащимся в матче. Экстракт чая матча может быть добавлен в минеральные и столовые воды для создания функциональных напитков. Чай матча может выступать в роли ключевого ингредиента в различных типах безалкогольных напитков 32 класса МКТУ, придавая им не только уникальный вкус, но и функциональные свойства, полезные для здоровья;

- заявленное обозначение не создает ложные ассоциации и не способно ввести потребителей в заблуждение в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ;
- заявитель в течение длительного времени реализует товары, маркованные заявлением обозначением, произведенные в Японии;
- заявитель реализует матчу в России. Трендом в настоящее время является большой спрос на матчу, а также популяризация субкультуры «matcha girls»;
- город Токио не может восприниматься как источник производства питьевой или минеральной воды. Столичный регион Токио не является производителем питьевой или минеральной воды, тем более воды, которая могла бы экспортиться в Россию или другие третьи страны. Токио с трудом обеспечивает питьевой водой своих жителей. Лишь незначительная часть воды, поступающей в Токио, отправляется на промышленные нужды;
- минеральные источники, расположенные в Японии, принято называть «онсэн» - это термальные минеральные источники с теплой водой, которые используются в качестве открытых лечебных ванн. Вода из этих источников не используется для промышленного производства минеральной воды. Воды из «онсэн» не употребляют в качестве напитка. Других минеральных источников на территории Японии нет;

- минеральные источники воды в Японии находятся обычно за пределами городов и не находятся на территории Токио;
- заявитель является единственной в России компанией с фирменным наименованием «ЭИР ТОКИО», которое совпадает со словесным элементом заявленного обозначения;
- заявитель активно осуществляет деятельность на рынке уже более четырех лет;
- регистрация товарных знаков с географическими названиями представляет собой распространенную практику (например, товарный знак «Здравствуй Париж» по свидетельству № 653427 и т.д.).

С учетом изложенного заявителем изложена просьба изменить решение Роспатента от 21.06.2024 по заявке № 2021784830 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 03, 25 и 32 классов МКТУ:

- 03 класс МКТУ *«ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста (эфирные масла); ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта, производимый с использованием чая матча; ароматизаторы [эфирные масла], производимые с использованием чая матча; ароматизаторы воздуха, производимые с использованием чая матча; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, производимые с использованием чая матча; блески для губ, производимые с использованием чая матча; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа, производимая с использованием чая матча; вода ароматическая, производимая с использованием чая матча; вода мицеллярная, производимая с использованием чая матча; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей, производимые с использованием чая матча; диффузоры с палочками ароматические, производимые с использованием чая матча; духи, производимые с использованием чая матча; изделия парфюмерные, производимые с использованием чая матча; кондиционеры для волос, производимые с использованием чая матча; кремы косметические, производимые с использованием чая матча; кремы косметические отбеливающие, производимые с использованием чая матча; лосьоны для волос, производимые с использованием чая матча; лосьоны для косметических целей, производимые с использованием чая матча; маски косметические, производимые с использованием чая матча; молочко туалетное, производимое с использованием чая матча; мыла дезодорирующие, производимые с использованием чая матча; мыла для бритья, производимые с использованием чая матча; мыла кусковые туалетные, производимые с использованием чая матча; мыла, производимые с использованием чая матча; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые*

косметические, производимые с использованием чая матча; основы для цветочных духов, производимые с использованием чая матча; пасты зубные, производимые с использованием чая матча; полоски для освежения дыхания, производимые с использованием чая матча; помада губная, производимая с использованием чая матча; помады для косметических целей, производимые с использованием чая матча; препараты для ванн косметические, производимые с использованием чая матча; препараты для ванн, не для медицинских целей, производимые с использованием чая матча; препараты для осветления кожи, производимые с использованием чая матча; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях, производимые с использованием чая матча; препараты для бритья, производимые с использованием чая матча; препараты солнцезащитные, производимые с использованием чая матча; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены, производимые с использованием чая матча; пудра для макияжа, производимая с использованием чая матча; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами, производимые с использованием чая матча; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, производимые с использованием чая матча; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа, производимые с использованием чая матча; свечи массажные для косметических целей, производимые с использованием чая матча; смеси ароматические из цветов и трав, производимые с использованием чая матча; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия], производимые с использованием чая матча; средства для ухода за кожей косметические, производимые с использованием чая матча; средства косметические для детей, производимые с использованием чая матча; средства фитокосметические, производимые с использованием чая матча; средства туалетные, производимые с использованием чая матча; шампуни, производимые с использованием чая матча; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные], производимые с использованием чая матча; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные], производимые с использованием чая матча; шампуни сухие, производимые с использованием чая матча; экстракты растительные для косметических целей, производимые с использованием чая матча»;

- 25 класс МКТУ «белье нижнее, производимое с использованием чая матча; белье нижнее, абсорбирующее пот, производимое с использованием чая матча; брюки, производимые с использованием чая матча; галстуки, производимые с использованием чая матча; изделия трикотажные, производимые с использованием чая матча; изделия спортивные трикотажные, производимые с использованием чая матча; костюмы купальные, производимые с использованием чая матча; майки спортивные, производимые с использованием чая матча; носки, производимые с использованием чая матча; носки, абсорбирующие пот, производимые с использованием чая

матча; обувь спортивная, производимая с использованием чая матча; одежда верхняя, производимая с использованием чая матча; уборы головные, производимые с использованием чая матча»;

- 32 класс МКТУ «аперитивы безалкогольные, производимые с использованием чая матча; вино ячменное [пиво]; вода газированная, производимая с использованием чая матча; вода литиевая, производимая с использованием чая матча; вода сельтерская, производимая с использованием чая матча; вода содовая, производимая с использованием чая матча; воды [напитки], производимые с использованием чая матча; воды минеральные [напитки], производимые с использованием чая матча; воды столовые, производимые с использованием чая матча; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмельевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

- перевод «AirTokyo» и словосочетания «Air Tokyo» в онлайн словаре <https://translate.yandex.ru> – (1);
- перевод слова «Air» в онлайн словаре <https://translate.google.ru> – (2);
- перевод слова «Air» в онлайн словаре <http://translate.yandex.ru> – (3);
- аналитические данных об импорте Японии в РФ – (4);
- результаты социологических опросов в области автотранспорта – (5);

- публикации, в которых освящается уровень развития техники в Японии – (6);
- данные о крупнейших авиакомпаниях – (7);
- информация об использовании матчи в косметике – (8);
- информация об использовании матчи как красителя – (9);
- список предлагаемых товаров к продаже с поисковой системы <https://www.google.com> – (10);
- результаты поиска «косметика на основе матчи» на Ozon – (11);
- результаты поиска «косметика на основе матчи» на Wildberries – (12);
- контракт на поставку № 20/2022/RU от 09.02.2022 между заявителем и компанией «MARUEI INC.», резидентом Японии – (13);
- счета на оплату поставок, выставленные компанией «MARUEI INC.» – (14);
- письмо руководителя компании «MARUEI INC.», подтверждающее поставки товаров, производимого на территории Японии, заявителю – (15);
- выписка из государственного реестра юридических лиц Японии в отношении компании-поставщика «MARUEI INC.» с переводом на русский язык – (16);
- фитосанитарный сертификат в отношении чая матча предъявления в органы по защите растений в России – (17);
- декларация соответствия ЕАЭС в отношении продукции чайной промышленности, изготавливаемой «MARUEI INC.», полученная заявителем «MARUEI INC.» – (18);
- страница сайта заявителя с предложением к покупке чая матча, маркированного обозначением «AirTokyo» – (19);
- страница сайта с предложением к покупке напитка «Matcha Elixir» маркированного обозначением «AirTokyo» – (20);
- страница сайта об атрибуатах субкультуры «matcha girls» – (21);
- страница официального сайта заявителя для товаров 25 класса МКТУ – (22);
- выгрузка информации с сайта <https://watermagazine.ru> о системе водоснабжения Токио – (23);
- выгрузка информации с сайта <https://banyapro.ru/o-bane/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-yaponskix-istochnikax-onsen/> о минеральных источниках в Японии – (24);

- выгрузка для информации из ЕГРЮЛ в отношении поиска по фирменному наименованию – (25);
- диплом переводчика с английского языка – (26);
- социологическое исследование ассоциаций с обозначением «AirTokyo» – (27).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 21.10.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.12.2021) заявки № 2021784830 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 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.

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 (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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 вошедшиими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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 обозначение « **AirTokyo**»

является комбинированным и состоит из стилизованных изображений самолета, иероглифов и словесных элементов «AirTokyo». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного

знака испрашивается в отношении товаров 03, 25, 32 классов МКТУ, указанных в возражении, в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

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

Словесные элементы «Air» и «Tokyo» воспринимаются по отдельности за счет их выделения посредством заглавных букв. Написание данных слов слитно к иному их восприятию не приводит.

Словесный элемент «Tokyo» (в переводе с английского языка на русский язык - Токио - столица Японии, см. электронный словарь: wooordhunt.ru) представляет собой географическое наименование.

Токио - столица и крупнейший город Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр. Помимо столицы, Токио также является одной из сорока семи префектур страны. Официально Токио является не городом, а одной из префектур, точнее, столичным округом, единственным в этом классе. Его территория, помимо части острова Хонсю, включает в себя несколько мелких островов к югу от него, а также острова Идзу и Огасавара. Округ Токио состоит из 62 административных единиц - городов, посёлков и сельских общин. Токио является главным экономическим центром Японии. Основу хозяйства метрополии составляют отрасли вторичного и третичного секторов экономики. Отдельную важную роль в системе вторичного сектора экономики столицы играет лёгкая промышленность. Её развитию способствует многомиллионное население Токио, постоянно нуждающееся в товарах широкого потребления. Ведущими отраслями являются пищевая, кожевенная и текстильная. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Токио>.

В связи с указанным, словесный элемент «Tokyo» прямо, без домысливания, указывает на место производства товаров и место нахождения заявителя, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1.3. Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - Справка) оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров. Согласно пункту 1.6. Справки оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Из представленных документов не усматривается, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации каждого товара в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака. Довод о том, что заявитель активно осуществляет деятельность на рынке уже более четырех лет, является декларативным и не подтвержден документально.

В связи с вышеуказанным, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии словесного элемента «Tokyo» заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

Словесный элемент «Tokyo» представляет собой указание на обширный географический объект, в котором может осуществляться добыча/производство природной минеральной или питьевой воды.

Таким образом, заявленное обозначение со словесным элементом «Tokyo»

способен указывать на природное происхождение части заявленных товаров и может породить недостоверное представление в отношении товаров 32 класса МКТУ «*аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые*» относительно их природного происхождения, в связи с чем, способно вводить потребителя в заблуждение.

Сведения о системе водоснабжения Токио (23) и информация о минеральных источниках в Японии (24) не устраниют вышеуказанные обстоятельства. Напротив, информация о минеральных источниках в Японии «онсэн» (24) дополнительно может указывать на природное происхождение части заявленных товаров. Согласно общедоступным словарям «онсэн» - название горячих источников в Японии, а также, зачастую, и сопутствующей им инфраструктуры туризма - отелей, ресторанов, расположенных вблизи источника. Онсэном считаются источники с температурой воды более 25 °C, содержащие не менее 1000 мг/кг хотя бы одного из 18 химических компонентов, перечисленных в «Законе о горячих источниках» 1948 г. Вода в некоторых онсэнах пригодна для питья. Онсэнскую воду следует употреблять только в том случае, если префектура подтвердила, что она безопасна для питья. Воду следует брать из специально отведённого источника для питья, который отделён от источника для купания. Считается, что богатая минералами вода онсэн полезна при лечении железодефицитной анемии и иных болезней. См. словари: Википедия, https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.3e47df84-67eba3af-97852eea-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Onsen.

Таким образом, заявленное обозначение со словесным элементом «Токуо» с учетом вхождения конкретного названия географического объекта способно вызывать у потребителей недостоверное представление относительно местонахождения заявителя, а также места производства части товаров 03, 32 и всех товаров 25 классов МКТУ, либо природного происхождения вышеуказанной части товаров 32 класса МКТУ. Следовательно, прослеживается явное введение потребителей в заблуждение, поскольку заявитель по указанной заявке находится в Обнинске, а не в Токио.

Как было установлено выше, указанный ложный словесный элемент «Tokyo» способствует смысловому восприятию заявленного обозначения с Токио и Японией, продукцией из этой страны и города.

Поставки заявителю чая матча из Японии от компании «MARUEI INC.» (13-20), а также ограничение заявленного перечня с указанием товаров как «*производимые с использованием чая матча*», не устраниют вышеуказанные основания для отказа в регистрации. В возражении не представлено фактических доказательств производства заявителем оспариваемых товаров 03, 25, 32 классов МКТУ с использованием японского сырья или сырья из Токио.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 21.06.2024.

Анализ социологического исследования ассоциаций с обозначением «AirTokyo» (27) показал, что оно не отвечает установленным методологическим подходам. Так, объем выборки составляет всего 400 человек, пол целевой аудитории респондентов, ретроспектива не исследованы. Анкеты опрошенных респондентов не представлены. География исследования охватывает: Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск. При этом, 59,5 % опрошенных были из «других городов». Формулировка «другие города» не однозначна, в связи с чем, неизвестно какие иные города, регионы и т.п. были охвачены социологическим исследованием. Показатели исследования о том, что доля ассоциаций исследуемого обозначения с авиацией увеличивается до 67,5 % опрошенных, не приводят к иным выводам коллегии.

Представленные варианты перевода (1-3) элемента «AirTokyo», сведения об ассоциировании данного элемента с авиакомпаниями (7) не опровергают выводы коллегии о наличии в заявлении обозначении географического названия.

Доводы возражения и материалы (4-6) об импорте/экспорте товаров (машины и т.п.) из Японии не могут однозначно свидетельствовать о том, что иные товары 03, 32, 25 классов МКТУ не поставляются на территорию Российской Федерации.

Возможность использования матчи в косметике, красителях и т.п. (8,9,10-12), сведения о субкультуре «matcha girls» (2), страница сайта заявителя (22) носят информативный характер и не могут свидетельствовать о том, что заявитель осуществляет фактическую деятельность по производству исследуемых товаров из сырья чая матча.

Доводы о фирменном наименовании (25) к существу дела не относятся.

Доводы заявителя о различной судебной практике и о наличии подобных товарных знаков не приводят к иным выводам коллегии. Каждый товарный знак индивидуален. Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Корреспонденция от 19.02.2025, представленная заявителем после заседания коллегии, содержит просьбу о повторном рассмотрении возражения, а также заявитель считает, что коллегия не учла внесенные изменения в перечень товаров, а также не учитывала результаты социологического опроса (27). Анализ обращения от 19.02.2025 показал, что оно повторяет по своей сути доводы возражения и дополнений к нему, оценка которым дана выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2024.