

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.07.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптовый центр «Уфа-игрушка», Оренбургская область, г. Гай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021744448, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака « **УФА-ИГРУШКА** » по заявке № 2021744448 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.07.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Роспатентом 15.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021744448 в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг по основаниям, приведенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что:

- словесный элемент «УФА-ИГРУШКА» («Уфа» – город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан; «игрушка» – предмет, предназначенный для детской игры, служащий целям воспитания; произведение искусства, синтезирующее выразительные средства скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования и театрального искусства, см. <https://dic.academic.ru>) не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение товаров и услуг, место производства товаров и оказания услуг, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- применительно к части заявленных товаров 28 класса МКТУ, не относящихся к игрушкам, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «Уфа» представляет собой географическое название, при использовании которого в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров способен вызвать у потребителя ассоциации с происхождением товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является Общество с ограниченной ответственностью «Оптовый центр «Уфа-игрушка» (Оренбургская область, г. Гай), следовательно, будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2022, а также дополнениях к нему, поступивших 14.11.2022 и 25.11.2022, заявитель указал, что не имеет возражений относительно применения положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словесному элементу «УФА-ИГРУШКА» и применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров, не относящихся к игрушкам.

Вместе с тем заявитель не согласен с выводом оспариваемого решения о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса как

вводящее потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг.

Заявителем представлены дополнительные материалы в обоснование того, что словесный элемент «УФА» не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении места реализации и места производства товара, поскольку заявитель фактически находится в г. Уфа, ведет производство и оказывает услуги на территории города Уфы.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ, а именно:

28 – автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр]; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики для игр; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры настольные; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне для игр; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карточки для игр; карусели ярмарочные [игрушки]; качалки-лошади [игрушки]; качели [игрушки]; кегли [игра]; клюшки хоккейные [изделия для игр]; коврики развивающие детские; комнаты для кукол; коньки ледовые [изделия для игр]; коньки роликовые [изделия для игр]; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; куклы; макеты [игрушки]; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные [изделия для игр]; маски театральные [изделия для игр]; массы

пластические для лепки в качестве игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; медведи плюшевые; мишени [изделия для игр]; мишени электронные [изделия для игр]; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные для игр; мячи для игр; одежда для кукол; пазлы; палатки игровые; перчатки боксерские [игрушки]; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; подковы для игр; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приставки игровые; приставки игровые портативные; ракетки [изделия для игр]; роботы игрушечные; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; футбол настольный; шарики для игр; шары для игр; шахматы; шашки [игра];

35 – агентства по импорту-экспорту товаров 28 класс; маркетинг товаров 28 класса; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи товаров 28 класса; продажа аукционная товаров 28 класса; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продажа товаров 28 класса.

Заявителем представлены следующие дополнительные материалы (в копиях):

(1) договор аренды от 01.02.2021, акты, дополнительные соглашения, платежные документы к нему;

(2) договоры поставки игрушек/товаров от 28.02.2018, 01.03.2018, 02.03.2018, 29.01.2019, 18.09.2019, 01.11.2020, 03.02.2022 (заявитель – покупатель);

(3) универсальные передаточные документы и товарные накладные от 18.05.2022, 24.01.2022, 25.07.2022, 09.01.2021, 14.01.2021, 21.01.2021, 28.10.2021, 29.10.2021, 02.11.2021, 29.11.2021, 02.12.2021, 14.12.2021, 27.12.2021 (заявитель – покупатель);

(4) договоры поставки игрушек/товаров от 01.09.2021, 30.03.2022 (заявитель – поставщик);

(5) универсальные передаточные документы от 30.09.2021, 05.10.2021, 06.10.2021, 02.11.2021, 09.11.2021, 14.12.2021, 27.06.2022, 12.04.2022, 25.05.2022, 28.07.2022, 18.05.2022, 13.04.2022, 26.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022 (заявитель – поставщик);

(6) акты сверки;

(7) платежные документы к договорам поставки (заявитель – покупатель);

(8) свидетельство о постановке организации заявителя на налоговый учет, свидетельство о регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о внесении записей в единый государственный реестр юридических лиц;

(9) сведения об оплате организацией заявителя страховых взносов;

(10) сведения об аренде заявителем оборудования в Уфе;

(11) отчеты о транзакциях по топливным картам заявителя с указанием адресов заправочных станций, с приложением чеков, платежного документа, счета-фактуры, товарной накладной;

(12) бланк-отчет о доставке товаров;

(13) документы об информационных услугах.

Также материалы заявки № 201744448 содержат представленные 04.04.2022 документы:

(14) договор аренды от 01.01.2020, акты, дополнительные соглашения к нему.

В корреспонденции, поступившей 13.03.2023, заявитель сообщил, что им была инициирована процедура внесения изменений в юридический адрес на следующий: г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, д. 23.

После завершения процедуры внесения изменений в юридический адрес заявителя, в материалы заявки № 2021744448 было представлено заявление, предусмотренная пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, о внесении изменений в сведения

о заявителе, содержащиеся в заявке. В соответствии с уведомлением от 30.05.2023 в заявку № 2021744448 внесены указанные выше сведения о новом адресе заявителя.

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

С учетом даты (15.07.2021) поступления заявки № 2021744448 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (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.

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 по заявке № 2021744448 подано



комбинированное обозначение « **УФА-ИГРУШКА** », включающее изображения трех кругов, внутри которых представлены стилизованные изображения детской коляски, игрушечного мишки и детской одежды, а также словесный элемент «УФА-ИГРУШКА», выполненный в нижней части обозначения буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, красный, розовый, голубой, зеленый. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал, что элемент «УФА-ИГРУШКА» не является устойчивым, состоит из двух самостоятельных слов

«Уфа» и «игрушка», где «Уфа» – город в Российской Федерации, столица Республики Башкортостан; «игрушка» – предмет, предназначенный для детской игры, служащий целям воспитания; произведение искусства, синтезирующее выразительные средства скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования и театрального искусства (см. <https://academic.ru/>).

Вывод о том, что слова «Уфа» и «игрушка» не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, поскольку характеризуют заявленные товары и услуги, что обуславливает признание элемента «УФА-ИГРУШКА» неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

При анализе обозначения на его соответствие пункту 3 статьи 1483 как вводящего в заблуждение относительно товара, коллегия учитывала, что слово «игрушка» называет вид товара как родовую группу, в целом обозначая предмет, предназначенный для детской игры, служащий целям воспитания (<http://www.glossary.ru/>), или вещь, служащую для игры (Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/70574>).

Игрушка – специально изготовленный предмет, служащий для развлечения и психического развития ребенка. Игрушки – изображения людей и животных, копии предметов, позволяют ребенку познать их роль и функциональное назначение, способствуют развитию различных форм общения. Игрушка воспроизводит существенные черты цивилизации (с 18 в. распространились механические игрушки, в 20 в. – электрические и электронные) и отражает вместе с тем особенности мира детства, например предрасположенность к игровой деятельности, фантазию и др. (Современная энциклопедия, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19070>).

Проанализировав сокращенный заявителем 14.11.2022 и 25.11.2022 перечень, коллегия пришла к выводу о том, что все товары сокращенного перечня «автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр]; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; воланы для игры в бадминтон; волчки

[игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики для игр; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры настольные; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне для игр; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карточки для игр; карусели ярмарочные [игрушки]; качалки-лошади [игрушки]; качели [игрушки]; кегли [игра]; клюшки хоккейные [изделия для игр]; коврики развивающие детские; комнаты для кукол; коньки ледовые [изделия для игр]; коньки роликовые [изделия для игр]; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; куклы; макеты [игрушки]; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные [изделия для игр]; маски театральные [изделия для игр]; массы пластические для лепки в качестве игрушки; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; медведи плюшевые; мишени [изделия для игр]; мишени электронные [изделия для игр]; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные для игр; мячи для игр; одежда для кукол; пазлы; палатки игровые; перчатки боксерские [игрушки]; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; подковы для игр; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приставки игровые; приставки игровые портативные; ракетки [изделия для игр]; роботы игрушечные; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; футбол

настольный; шарики для игр; шары для игр; шахматы; шашки [игра]» относятся к понятию «игрушка». Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту товаров 28 класс; маркетинг товаров 28 класса; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи товаров 28 класса; продажа аукционная товаров 28 класса; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продажа товаров 28 класса» не содержат указаний, для которых слово «игрушка» может быть квалифицировано как ложное или вводящее в заблуждение. Данный вывод свидетельствует об отсутствии для этих товаров и услуг ложных указаний или неверных ассоциаций спорного словесного элемента «игрушка» и, как следствие, об отсутствии оснований для признания его не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи со способностью элемента «Уфа» вызывать неверное представление потребителей относительно места производства товаров / оказания услуг, то коллегией установлено следующее.

Уфа является одним из крупных российских экономических центров, где расположены офисы компаний в области добычи и переработки нефти и природного газа, транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, филиалы крупнейших российских и зарубежных коммерческих банков, а также ведущие башкирские банки, крупные страховые, брокерские и лизинговые компании, торговые объекты крупных розничных сетей (<https://bigenc.ru/geography/text/5603313>), что обуславливает саму возможность восприятия спорного элемента в качестве места производства товаров / оказания услуг.

Вместе с тем заявитель изменил адрес своего местонахождения, что отражено в сведениях Единого государственного реестра юридических лиц, а также в материалах рассматриваемой заявки. Изменения в заявку внесены 30.05.2023.

Поскольку заявитель находится в городе Уфа Республики Башкортостан, то возможные ассоциации, возникающие при восприятии заявленного обозначения, связанные с местом оказания услуг заявителем, соответствуют действительности. Ввиду изложенного у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, заявителем преодолены ранее выявленные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения путем сокращения заявленного перечня товаров, а также внесение изменений, касающихся адреса местонахождения заявителя, что позволяет сделать вывод о возможности регистрации заявленного обозначения с указанием элемента «УФА-ИГРУШКА» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2022, отменить решение Роспатента от 15.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021744448.