

## **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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.06.2022, поданное ИП Рогалевым К.А., Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700833, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**Ямайка**» по заявке №2022700833, поданной 12.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700833. 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) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Ямайка» является географическим наименованием, поскольку «Ямайка» - это государство в Вест-Индии, названо по острову, на котором расположена основная часть территории (см. Интернет-ресурсы, например, <https://dic.academic.ru/>, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001.), в связи с чем словесный элемент «Ямайка» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается как указание на место происхождения товаров, местонахождения лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Вместе с тем, поскольку заявителем является физическое лицо из Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «Ямайка», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, местонахождения заявителя на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 10.06.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит рассматривать словесный элемент «ЯМАЙКА» в качестве неохраняемого элемента заявленного обозначения;

- словесный элемент «ЯМАЙКА» не является доминирующим в составе заявленного обозначения, так как он занимает меньшую площадь, нежели чем изобразительный элемент, не выделен цветом, не расположен в центре товарного знака;

- заявителем приводятся примеры регистрации товарных знаков, представляющих собой географические наименования: товарные знаки «ВКУСНАЯ КАМЧАТКА»,




« » по свидетельствам №№658204, 557103;

- потребитель не предположит, что ИП Рогалев К.А. зарегистрирован на Ямайке, оказывает там услуги, производит товары. Само же использование данного наименования связано с указанием в наименовании «ЯМАЙКА» на слово «майка», которое и имеет отношение к представляемым услугам, товарам. Именно так

потребитель, как правило, воспринимает данный торговый знак. Таким образом, словесный элемент Ямайка не будет восприниматься потребителем в его общеупотребительном значении (остров, государство) для характеристики продукции, что очевидно свидетельствует о фантазийном характере термина применительно к заявленному классу товаров и о его неспособности ввести в заблуждение относительно места происхождения товара;

- в течении более 4 лет ИП Рогалев К.А., а ранее в течении более 10 лет ООО «Ямайка» (на сегодняшний день ликвидированное), 100 % учредителем которого являлся Рогалев Кирилл Андреевич (приложение №1), предлагали продукцию на рынке городов Санкт-Петербург и Москва под словесным наименованием «Ямайка» (приложения №№4, 5). Тем самым заявленное обозначение устойчиво воспринимается и воспринималось потребителем в качестве обозначения производителя товаров;

- заявитель обращает внимание, что стал правообладателем товарного знака

«» по свидетельству №512575 (приложение №6) после регистрации договора о распоряжении исключительным правом на вышеуказанный товарный знак (приложения №№2, 3), и просит принять этот довод во внимание, так как и заявленное обозначение и уже зарегистрированный товарный знак по свидетельству №512575 содержат в себе сходные словесные элементы «ЯМАЙКА»/«яМайка»;

- законодательством Российской Федерации не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам РФ от 29.09.2021 г. (дело №СИП-762/2021), постановлением Суда по интеллектуальным правам РФ от 24.01.2022 г. (дело №СИП-762/2021) (аналогичный подход приведен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу №СИП-47/2016, определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2016 №300-ЭС16-14605), для целей применения данного основания для отказа в регистрации требуется установление ассоциативных связей потребителей, а именно: может ли соответствующее обозначение восприниматься ими как указание на место нахождения изготовителя товара. В соответствии с позицией вышеупомянутых судов, выводы о вероятных ассоциативных

связях должны базироваться не на известности Ямайки в целом как места производства товаров, а на том, может ли именно остров/государство ассоциироваться с соответствующими товарами у адресной группы потребителей, разумно ли предположить, что словесный элемент «Ямайка» будет указывать адресной группе потребителей на место происхождения спорных товаров/услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022700833 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-20-42050855 от 25.04.2020 на 7 л.;
2. Договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки №512575, 562106 от 1 июня 2016 г. на 1 л.;
3. Уведомление о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору от 18.08.2016 г. на 1 л.;
4. Фотографии, подтверждающие деятельность предприятия с 2009 г. под наименованием Ямайка на 8 л.;
5. Фото фиксация ярлыка изделия на 1 л.;
6. Свидетельство на товарный знак №512575.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.01.2022) подачи заявки №2022700833 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).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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;

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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 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.

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 «ЯМАЙКА» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного сердца, в котором расположено стилизованное изображение футболки, и из словесного элемента «ЯМАЙКА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 40 классов МКТУ.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

25 класс МКТУ: апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной? материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; май?ки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; митенки; митры [церковный? головной? убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники

детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной? кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояскошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты;

40 класс МКТУ: обработка тканей, текстильных изделий; печатание рисунков; печатание фотографий; шелкография.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.



Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ЯМАЙКА», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Таким образом, словесный элемент «ЯМАЙКА» является основным, доминирующим элементом заявленного обозначения и в первую очередь запоминается потребителям.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЯМАЙКА» воспроизводит название островного государства в составе Британского Содружества в Вест-Индии, расположено в Карибском море, на острове Ямайка (входит в группу Больших Антильских островов) и прилегающих к нему мелких островах, в 140 км к югу от Кубы, в 190 км к западу от Гаити (см. Геологическая энциклопедия, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geolog/5739/Ямайка](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/5739/Ямайка); Большая российская энциклопедия <https://bigenc.ru/geography/text/4926106>).

Данный географический объект (Ямайка) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://www.svoiludi.ru/jamaica.html>, <https://pptravel.ru/country/yamayka>).

Коллегия сообщает, что Ямайка характеризуется производством различных предметов одежды, например, футболок, купальников, парео (см. <https://rb.ru/article/peterburjenka-zapustila-modnyy-biznes-na-yamayke/7305767.html>; <https://www.arrivo.ru/yamaiyka/shopping-na-yamaiyke.html>; <https://tripadvice.ru/america/jamaica.html>).

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «ЯМАЙКА» воспринимается как указание на место происхождения товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой различные предметы одежды, и связанных с ними услуг по производству одежды 40 класса МКТУ, представляющих собой услуги по пошиву одежды и обработке тканей, а также услуги по нанесению рисунков и изображений на

одежду, то есть является описательным. В этой связи целесообразно обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что словесный элемент «ЯМАЙКА» в составе заявленного обозначения является доминирующим, всему заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана.

Относительно представленных заявителем документов следует указать, что они не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «ЯМАЙКА» приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг 25, 40 классов МКТУ, исходя из требований, установленных пунктом 35 Правил.

Представленные распечатки из «Вконтакте» (приложение №4), во-первых, не представляется возможным соотнести с заявителем в силу отсутствия каких-либо реквизитов, а, во-вторых, представленное на них обозначение в большинстве случаев отличается от заявленного обозначения. Так, большинство фотографий содержит в себе обозначение «яМайка», где явным образом выделяется элемент «Майка», что не соответствует заявленному обозначению.

Кроме того, нельзя сделать вывод о том, какое предприятие индивидуализируют представленные на фото изображения, а, значит, не представляется возможным соотнести деятельность этого предприятия с заявленными товарами и услугами.

Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает о заявленном обозначении и ассоциирует с ИП Рогалевым К.А., Санкт-Петербург.

Дополнительно коллегия сообщает, что на представленном ярлыке (приложение №5) изображен другой вариант знака, кроме того, его нельзя соотнести ни с заявителем, ни с датой приоритета заявленного обозначения.


В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает

обозначение «ЯМАЙКА» не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта «Ямайка», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Учитывая, что заявитель является российским индивидуальным предпринимателем с местом нахождения в Санкт-Петербурге, заявленное обозначение «ЯМАЙКА» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 40 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 25 класса МКТУ и оказывает услуги 40 класса МКТУ на территории Ямайки, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров или оказания услуг.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 08.06.2022. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается довода заявителя о том, что он является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №512575, в котором выделяется

словесный элемент «МАЙКА», то следует констатировать, что данный аргумент не



устраняет несоответствия заявленного обозначения «**ямайка**», включающего словесный элемент «ЯМАЙКА», требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются 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 10.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2022.**