

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 31.05.2021 возражение, поданное компанией Тай Инк., США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709939, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**TY RUSSIA**» по заявке №2019709939 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 06.03.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«услуги оптовых заказов игрушек и других потребительских товаров; оптовое распространение/сбыт товаров, включающих игрушки и другие потребительские товары; услуги оптовой продажи игрушек и других потребительских товаров; оптовые продажи посредством прямого привлечения дистрибьютеров, ориентированных на конечных пользователей, в сфере торговли игрушками и другими потребительскими товарами; оптовые продажи посредством прямого привлечения продавцов, ориентированных на конечных пользователей, в сфере торговли игрушками и другими потребительскими товарами; оптовые продажи посредством прямого привлечения агентов по сбыту в сфере торговли игрушками и другими потребительскими товарами; услуги онлайн магазинов оптовой и розничной торговли в сфере продажи игрушек и других*

потребительских товаров; услуги онлайн магазинов оптовой торговли, продающих игрушки и другие потребительские товары; услуги магазинов оптовой и розничной торговли в сфере продажи игрушек и других потребительских товаров; услуги магазинов оптовой торговли в сфере продажи игрушек и других потребительских товаров; услуги по вторичной продаже/ перепродаже игрушек и других потребительских товаров».

Роспатентом 29.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, поскольку в состав заявленного обозначения включен неохранный словесный элемент «RUSSIA» (Российская Федерация - Россия - государство в восточной части Европы и в северной части Азии, см. В.К. Мюллер «Англо-русский словарь», М.: «Русский язык», 1977 г., стр. 867; Большой энциклопедический словарь, М.: «Большая Российская энциклопедия», «Норинт», 2000 г., стр. 1030; Интернет-словари), указывающий на местонахождение лица, оказывающего услуги, занимает в составе обозначения доминирующее положение.

Документов о приобретении заявленным обозначением различительной способности заявителем не представлено.

С точки зрения семантики входящих в состав заявленного обозначения слов (где «ТУ» - фантазийный словесный элемент, а «RUSSIA» - название государства), не образующих неделимого словосочетания, словесный элемент «RUSSIA» воспринимается именно как указание на местонахождение лица, оказывающего услуги, что не является действительностью в отношении заявителя, находящегося в США.

В поступившем возражении заявитель указал, что не оспаривает тот факт, что словесный элемент «RUSSIA» в составе заявленного обозначения является неохранным, вместе с тем высказал свое несогласие относительно

доминирования этого элемента и способности вводить потребителя в заблуждение, при этом основные его доводы сводятся к следующему:

- словесный элемент «RUSSIA» в составе заявленного обозначения визуально не выделяется, не доминирует по смыслу, поскольку не обладает различительной способностью, основное внимание акцентируется на словесном элементе «ТУ», который считывается потребителем в первую очередь;

- существует ряд регистраций с неохраноспособными элементами, подобных заявленному обозначению, наличие которых свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению, а именно: товарные

знаки «GIM CLINIC» по свидетельству №805323,

«ИТ ЭКОСИСТЕМА ЭКОАРТ» по свидетельству №803917,

«Платформа ТриВи» по свидетельству №811072, «mapmag cartography group» по


свидетельству №802291, «INDI БЬЮТИ-ПРОСТРАНСТВО» по свидетельству №785057,

« ЕвроПринт» по свидетельству №805027, « ПРОЛИЦЕНЗИЯ» по

свидетельству №812579, « CashToYou» по свидетельству №612271;

- словесный элемент «RUSSIA» в составе заявленного обозначения при его использовании для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, связанных с оказанием по оптовой и розничной продаже товаров, воспринимается как указание на место оказания услуг, а не на место нахождения лица, их оказывающего;

- практика регистраций аналогичных товарных знаков на имя компаний, расположенных в США, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Финляндии, Франции и Сингапуре, позволяет сделать вывод о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, примерами же



таких регистраций являются следующие товарные знаки: « intelligent building RUSSIA» по



 messe frankfurt

свидетельству №752077, « wastecare forum RUSSIA» по свидетельству №649985, «» по


свидетельству №644966, «» по свидетельству №750199,

«» по свидетельству №721632, «» по

свидетельству №575720, «» по свидетельству №444255, «» по

свидетельству №717321, «» по свидетельству №722907, «» по

свидетельству №671216, «**FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX**» по свидетельству

№537474, «» по свидетельству №354520,

«**FORD MODELS SUPERMODEL OF RUSSIA**» по свидетельству №245865,

«**UNIVERSAL CITYWALK RUSSIA**» по свидетельству №490329, «**MISS UNIVERSE RUSSIA**» по

свидетельству №572913, «**CLEAR CHANNEL RUSSIA**» по свидетельству №492024,

«» по свидетельству №492025, «» по

свидетельству №311360, «**RUSSIA-SINGAPORE BUSINESS FORUM**» по свидетельству №492842,

«**UNIVERSAL RUSSIA**» по свидетельству №508103, «**Russia in Vogue**» по

свидетельству №554340, «**RUSSIA 2018**» по свидетельству №471074;

- компания Тай Инк. была основана 30 лет назад, является одним из крупнейших производителей мягких игрушек в мире, обозначение «TY» приобрело различительную способность, хорошо узнаваемо потребителями, как одноименное торговое предприятие «TY RUSSIA», через которое осуществляется продажа этих товаров.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019709939 в отношении заявленных

услуг 35 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «RUSSIA».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (06.03.2019) поступления заявки №2019709939 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 требованиями подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 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.

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 на регистрацию в качестве товарного знака 06.03.2019 для услуг 35 класса МКТУ обозначение «**TY RUSSIA**» по заявке №2019709939 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из двух словесных элементов, не связанных друг с другом лексически, где «TY» - изобретенное слово, а словесный элемент «RUSSIA» имеет определенное смысловое значение, а именно, в переводе с английского языка означает «Россия» (см. [www.https://translate.academic.ru//russia/ru/](https://translate.academic.ru//russia/ru/)).

Согласно словарно-справочным источникам информации (Большой энциклопедический словарь, М.: «Большая Российская энциклопедия», «Норинт», 2000 г., стр. 1030), Россия или Российская Федерация - это государство в восточной части Европы и в северной части Азии.

Наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «RUSSIA» способно порождать в сознании потребителя ассоциации с определенным

государством, т.е. данный элемент является описательным, указывает на место происхождения заявленных услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой услуги в области торговли. В этой связи целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми предпринимателями при оказании услуг в области торговли в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом неохраноспособность словесного элемента «RUSSIA» заявителем не оспаривается.

Вместе с тем следует констатировать, что словесный элемент «RUSSIA» визуально доминирует в составе заявленного обозначения, поскольку состоит из большего количества графем (6 графем) по отношению к охраноспособному словесному элементу «ТУ» (2 графемы). При этом довод заявителя о европейской манере чтения текста (слева направо) не влияет на вывод о визуальном доминировании неохраемого словесного элемента «RUSSIA» по отношению к слову «ТУ».

Доминирование неохраноспособного элемента в составе заявленного обозначения препятствует его регистрации в качестве товарного знака согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Приведенная в возражении информация о компании Тай Инк. Принята коллегией к сведению, однако не позволяет прийти к выводу о том, что средний российский потребитель воспринимает заявленное обозначение как средство индивидуализации услуг заявителя (в данном случае услуг по продаже товаров), в котором комбинация из словесных элементов «ТУ RUSSIA» приобрела различительную способность.

Наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «RUSSIA» вызывает представление о месте происхождения услуг 35 класса МКТУ и месте их оказания, ассоциируется с территорией Российской Федерации. В данном случае указанное представление не соответствует действительности, поскольку заявитель является американской компанией, наличие деятельности которой на территории Российской Федерации из материалов возражения не усматривается.

В силу отсутствия у коллегии документов, свидетельствующих о восприятии заявленного обозначения потребителем исключительно как товарного знака заявителя, предназначенного для индивидуализации оказываемых услуг по продаже товаров непосредственно на территории Российской Федерации, коллегия пришла к выводу о его несоответствии пункту 3 статьи 1483 Кодекса как способному ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения этих 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 оспариваемом решении Роспатента. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается приведенных в возражении сведений о зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков, включающих различные наименования географических объектов, то они не опровергают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства. При этом следует указать, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2020.