

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 17.06.2020 возражение компании NINGBO WAVE DREAM OUTDOOR PRODUCTS CO, LTD, Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019729468 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019729468 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 20.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**MOLOKAI**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение воспроизводит географическое наименование определенного острова в группе Гавайских островов (Соединенные Штаты Америки), в силу

чего оно является неохраноспособным, поскольку может быть воспринято потребителем в качестве указания на место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя, а также способно ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения товаров и места нахождения заявителя, поскольку он находится в Китае.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.02.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным, так как оно не имеет перевода на русский язык и смыслового значения и не является американским топонимом, а в результате его использования заявителем для индивидуализации соответствующих товаров данное обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется потребителем исключительно с заявителем.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

К возражению были приложены копии следующих документов: свидетельство о регистрации на имя заявителя товарного знака в Китае [1]; иностранная таможенная декларация о поставке товаров [2]; разрешение партнеру на использование обозначения [3].

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

С учетом даты подачи заявки (20.06.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 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, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 2 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**MOLOKAI**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.06.2019 испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Слово «**МОЛОКАИ**» в переводе с английского языка на русский язык означает «Молокаи» – остров в группе Гавайских островов в Тихом океане (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы / Англо-русский географический словарь» – <https://dic.academic.ru>).

Гавайские (Сандвичевы) острова – архипелаг в центральной части Тихого океана, самый крупный в Полинезии, принадлежит США; в первой половине XIX в. играл важную роль как главная база на пути из России в Русскую Америку; зона отдыха и туризма, климатические курорты; включает в себя 24 острова, к самым крупным из которых относится, в частности, остров Молокаи (Molokai) (см. там же – Географическая энциклопедия, Энциклопедический словарь).

В этой связи следует отметить, что доводы возражения об отсутствии у заявленного обозначения перевода на русский язык, смыслового значения и указания на географический объект, то есть о наличии у него фантазийного характера, являются некорректными согласно приведенным выше сведениям из общедоступных словарно-справочных источников.

Таким образом, заявленное обозначение действительно воспроизводит географическое наименование определенного острова, одного из самых крупных в группе Гавайских островов (Соединенные Штаты Америки), причем данные острова должны быть хорошо известны российскому потребителю в силу как вышеотмеченной исторической их связи с Россией, так и в качестве климатических курортов для отдыха и туризма в настоящее время, а приведенные в заявке товары 28 класса МКТУ представляют собой, собственно, товары для отдыха, туризма и спорта. Ввиду данных фактических обстоятельств оно вполне может быть воспринято российскими потребителями как указание на место происхождения соответствующих товаров или место нахождения их изготовителя.

Отсюда следует, что заявленное обозначение является характеризующим приведенные в заявке товары и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, местом нахождения заявителя является Китай, и не имеется никаких сведений о его деятельности на территории Гавайских островов, что позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение будет вводить в заблуждение потребителя относительно места нахождения заявителя, как изготовителя соответствующих товаров, то есть оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что в результате использования заявителем заявленного обозначения для индивидуализации соответствующих товаров оно приобрело различительную способность и ассоциируется российским потребителем исключительно с заявителем, то следует отметить, что данные доводы не были им подтверждены какими-либо документами, то есть являются декларативными и бездоказательными.

Все представленные им документы не могут быть приняты коллегией во внимание, так как они выполнены исключительно на иностранных (китайском и английском) языках, и в материалах возражения отсутствует их перевод на русский язык.

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что свидетельство о регистрации на имя заявителя товарного знака в Китае [1] само по себе никак не может явиться основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в Российской Федерации, а таможенная декларация [2] и разрешение партнеру на использование обозначения [3], в принципе, могли бы свидетельствовать только лишь о единичной поставке той или иной ограниченной партии товаров, но не об известности этих товаров и заявленного обозначения российским потребителям.

При этом, например, российские грузовые таможенные декларации с соответствующими отметками компетентных таможенных органов России, которые свидетельствовали бы непосредственно о ввозе товаров на территорию Российской Федерации, то есть о самих фактах их введения в гражданский оборот именно в России, заявителем вовсе не были представлены.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2020.**