


## 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) 23.06.2020, поданное ИП Зиннуровым А.М., село Кобяково (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019727683, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019727683, поданной 10.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019727683. 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 "Окинава" является географическим наименованием, поскольку "Окинава" - это самый крупный остров японского архипелага Рюкю, расположенный приблизительно между Кюсю и Тайванем (см. Интернет-ресурсы, например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/162221>), Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001.), в связи с чем словесный элемент "Окинава" 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 (село Кобяково, Пестричинский район), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент "Окинава", будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, местонахождения заявителя на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 16.03.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- с учетом местонахождения заявителя (г. Казань, Россия) заявленное обозначение «ОКИНАВА» не может оцениваться как описательное обозначение и указание на место производства товаров и услуг, указанных в перечне заявки;

- заявленное обозначение подано на регистрацию, в том числе, в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, связанных с деятельностью по организации торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформлением витрин; оформлением рекламных материалов; доставкой товаров. Использование обозначение «Окинава» не может вводить в заблуждение потребителя, так как данные услуги указываются потребителю в месте нахождения правообладателя в городе Казани, а не на острове Окинава. Российский потребитель указанных в заявке услуг не может буквально воспринимать данные услуги, как происходящие с острова Окинава. Таким образом, в отношении заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ российским потребителем обозначение «Окинава» будет восприниматься как фантазийное слово, не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего

услуги, в связи с чем нарушение требований закона по пункту 3 статьи 1483 Кодекса отсутствует.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019727683 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (10.06.2019) подачи заявки №2019727683 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 «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрических фигур в виде прямоугольника и в виде окружности, и из словесного элемента «Окинава», выполненного заглавными и строчными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Окинава» воспроизводит название самого крупного острова в архипелаге Рюкю, в Японии (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/218938>).

Данный географический объект (Окинава) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://travelask.ru/japan/okinawa>, [http://actravel.ru/japan\\_okinawa.html](http://actravel.ru/japan_okinawa.html), <https://zen.yandex.ru/media/id/5edf43113eabe33c8df15a35/ostrov-okinava-pochemu-zdes-jivut-do-100-let-5f0766bb2f6ac411e261c3ec>).

Коллегия сообщает, что Япония характеризуется производством различных продуктов питания и напитков, например, соевых соусов, мисо, соевого молока, тофу, саке (<https://guidebrand.ru/country/yaponiya/produkty-napitki?page=1>, <https://www.oborudunion.ru/japan/company/pischevoe-oborudovanie>). Кроме того, Япония занимается экспортом данных продуктов и напитков в различные страны, например, в Китай, в Тайланд, в Южную Корею, в США, в Мексику, в Канаду, в Австралию (<https://agro24.su/countries/yaponiya/>), что говорит о продвижении и доставке товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ во многие точки мира.

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «Окинава» воспринимается как указание на место происхождения товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35, 39 классов МКТУ по продвижению и доставке товаров, т.е. 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 «Окинава» в составе заявленного обозначения является доминирующим, всему заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана.

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

Учитывая, что заявитель является российским индивидуальным предпринимателем с местом нахождения в г. Казани (село Кобяково), заявленное обозначение «Окинава» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35, 39 классов МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он производит товары 29, 30, 31, 32 классов МКТУ и оказывает услуги 35, 39 классов МКТУ на территории Японии, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места производства товаров или оказания услуг.

Резюмирую 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 14.11.2020. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.11.2020.**