

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 (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) 16.03.2021, 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 «**Окинава**» 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.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 20.05.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.11.2020».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 20.05.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП-762/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 20.05.2021 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Зиннурова А.М. на решение Роспатента от 14.11.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019727683.

Как следует из текста упомянутого акта «способность названия географического объекта рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране.».

Вместе с тем, по тексту данного акта указывалось, что «установив основные товары, производством которых известна Япония, Роспатент не привел каких-либо доказательств того обстоятельства, что остров Окинава широко известен российскому потребителю в качестве места производства иных товаров 29, 30, 31, 32-го классов МКТУ, в отношении которых предпринимателем испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, в связи с чем у российского потребителя неизбежно должно возникнуть представление об острове Окинава как о месте

производства соответствующих товаров. При этом учитывая, что предпринимателем заявлено на регистрацию обозначение в отношении широкого перечня продовольственных товаров 29-32-го классов МКТУ довод административного органа о том, что в каждом регионе мира с определенным уровнем экономического развития производятся заявленные товары сам по себе не свидетельствует о том, что в отношении указанных в перечне заявки товаров это географическое обозначение будет восприниматься российским потребителем как указание на место производства или сбыта товара и (или) местонахождение изготовителя. Известность Японии как места производства ряда продовольственных товаров не является достаточной для вывода об известности японского острова Окинава как места производства всех товаров, поименованных в заявке. С учетом существующего многообразия продуктов питания и различных условий их создания (природные, климатические и пр.) один регион не может быть известен в качестве источника происхождения любых продуктов питания.».

Таким образом, в отношении несоответствия заявленного обозначения положению подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса судебная коллегия пришла к выводу о том, что «изложенные в оспариваемом ненормативном правовом акте выводы не учитывают в полной мере приведенные в возражении доводы предпринимателя, а также не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение воспринимается российским потребителем как прямо указывающее на остров Окинава в качестве места производства и (или) местонахождения производителя в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2019727683.»

Кроме того, судебная коллегия отмечала, что «фактическое оказание названных услуг осуществляется в месте нахождения предпринимателя, а не на острове Окинава».

Таким образом, в отношении несоответствия заявленного обозначения положению подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса судебная коллегия пришла к выводу о том, что «аргументы Роспатента о том, что при восприятии обозначения со словесным элементом «Окинава» у потребителей вероятнее всего будут возникать ассоциации, связанные с местонахождением заявителя на территории Японии, носят

предположительный характер и не основаны на представленных в материалах дела доказательствах.».

Дополнительно, судебная коллегия обращала внимание на то, что заявителю принадлежат исключительные права на товарный знак «**ОКИНАВА**» по свидетельству №408153, зарегистрированного для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом. закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом». В состав указанного обозначения входит аналогичный заявленному обозначению словесный элемент «Окинава». Между тем, в отличие от рассматриваемого случая, данное обстоятельство не послужило препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака.

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

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).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 «**Окинава**» 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 стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 39 основано на противоречии пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было установлено в решении Роспатента от 20.05.2021, 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,<https://zen.yandex.ru/media/id/5edf43113eabe33c8df15a35/ostrov-okinava-pochemu-zdes-jivut-do-100-let-5f0766bb2f6ac411e261c3ec>).

В решении Роспатента от 20.05.2021 административный орган привёл общедоступные источники информации из сети Интернет, которые свидетельствовали о том, что Япония производит различные продукты питания и напитков (<https://guidebrand.ru/country/yaponiya/produkty-napitki?page=1>, <https://www.oborudunion.ru/japan/company/pischevoe-oborudovanie>). Кроме того, административным органом была выявлена информация о том, что Япония занимается экспортом данных продуктов и напитков в различные страны, например, в Китай, в Таиланд, в Южную Корею, в США, в Мексику, в Канаду, в Австралию (<https://agro24.su/countries/yaponiya/>), что подтверждает продвижение и доставку товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ во многие точки мира.

Вместе с тем, Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021 было установлено, что данных сведений недостаточно для вывода о том, что словесный элемент «ОКИНАВА» заявленного обозначения воспринимается потребителями как указание на место происхождения товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, то есть у судебной коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Судебная коллегия отмечала, что, так как словесный элемент «Окинава» заявленного обозначения не является местом происхождения товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, то, соответственно, потребитель не будет введен в заблуждение насчет места производства товаров или оказания услуг. Так, в Решении Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021 указывалось, что «фактическое оказание названных услуг осуществляется в месте нахождения предпринимателя, а не на острове Окинава». Таким образом, судебная

коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, судебной коллегией было принято во внимание то, что заявителю принадлежат исключительные права на товарный знак «**ОКИНАВА**» по свидетельству №408153, зарегистрированного для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ. В отношении данного обстоятельства в Решении Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП-762/2021 отмечалось, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства.».

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2021, отменить решение Роспатента от 14.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019727683.