

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 Рогалевым К.А., Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742342, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  ямайка » по заявке №2019742342, поданной 26.08.2019, 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 13.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742342. 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 23.06.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- потребитель будет воспринимать заявленное обозначение «ЯМАЙКА» как указание на вид товаров 25 класса МКТУ «майка», в связи с чем данный словесный элемент не будет ассоциироваться в понимании потребителя в его общеупотребительном значении (остров, государство) для характеристики продукции, что свидетельствует о фантазийном характере заявленного обозначения применительно к испрашиваемому классу товаров и о его неспособности ввести в заблуждение относительно места происхождения товаров;

- государство Ямайка не имеет никакого отношения к заявленным товарам и услугам 25, 40 классов МКТУ, так как на острове, в стране отсутствует крупный или известный производитель товаров, услуг в данной сфере, как следствие, отсутствует бренд «Ямайка», дающий преимущество участнику рынка, его использующего;

- заявитель обращает внимание, что стал правообладателем товарного знака

«» по свидетельству №512575 после регистрации договора о распоряжении исключительным правом на вышеуказанный товарный знак, и просит

принять этот довод во внимание, так как и заявленное обозначение и уже зарегистрированный товарный по свидетельству №512575 знак содержат в себе сходные словесные элементы «ЯМАЙКА»/«яМайка».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019742342 в отношении всего заявленного перечня товаров.

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. Сертификат соответствия изделий бельевых первого слоя трикотажных из хлопчатобумажной и смешанной пряжи для мужчин: фufайки (футболки), майки торговой марки «яМайка» № 0406941 от 19.08.2016 г. на 1 л.;
6. Сертификат соответствия изделий бельевых первого слоя трикотажных из хлопчатобумажной и смешанной пряжи для женщин: фufайки (футболки), майки торговой марки «яМайка» № 0406940 от 19.08.2016 г. на 1 л.;
7. Фото фиксация ярлыка изделия на 1 л.

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

С учетом даты (26.08.2019) подачи заявки №2019742342 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 заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 40 классов МКТУ.

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; 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://wikiway.com/jamaica/>, <https://www.world-card.ru/strana-jamajki/152-obshchaya-informatsiya-o-yamajke>).

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «ЯМАЙКА» воспринимается как указание на место происхождения товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг по производству одежды, 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 «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.

Так, представленные распечатки из «Вконтакте», 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.

Что касается сертификатов соответствия, то они выданы на имя не заявителя, а ООО «Принтерия». В сертификатах фигурирует продукция под обозначением «яМайка», а не «ЯМАЙКА», вследствие чего данный документ невозможно соотнести ни с заявленным обозначением, ни с заявителем.

Дополнительно коллегия сообщает, что на представленном ярлыке 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.

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 13.05.2020. 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 «», включающего словесный элемент «ЯМАЙКА», требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.05.2020.