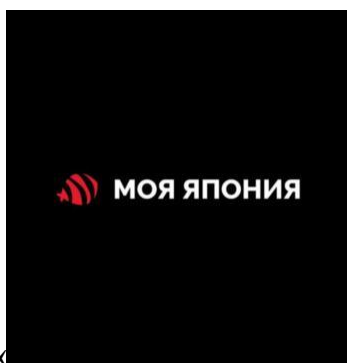
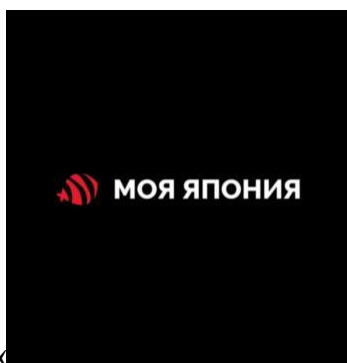


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.11.2022, поданное ООО «ОРГАНИК ГРУПП», г. Тольятти (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734323, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021734323 с датой поступления от 03.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 32, 35, 39, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734323. 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 «ЯПОНИЯ» является географическим наименованием, поскольку «Япония» - островное государство в Восточной Азии, располагающееся на большом стратовулканическом архипелаге протяженностью более 3 000 км, находящимся у тихоокеанского побережья Азии (см. Интернет-ресурсы, например, [https://gufo.me/dict/geographical\\_names/Япония](https://gufo.me/dict/geographical_names/Япония)), Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001), в связи с чем словесный элемент «ЯПОНИЯ» 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 юридическое лицо из Российской Федерации (город Тольятти), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «ЯПОНИЯ», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров/местонахождения лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 07.11.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень услуг 39 класса МКТУ до позиций «доставка товаров»;

- словесные элементы «МОЯ ЯПОНИЯ» заявленного обозначения являются фантазийным словосочетанием, несмотря на то, что содержат в своем составе название государства. Прямого запрета на использование в товарных знаках названий зарубежных стран законодательство не содержит, риск введения потребителей в заблуждение требует подтверждения иными доказательствами (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 по делу №СИП-680/2016);

- в отношении заявленных услуг словесный элемент «ЯПОНИЯ» не воспринимается как место оказания услуг в связи с его нереальностью в контексте

города Тольятти в Российской Федерации, а значит он обладает различительной способностью;


- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, содержащих в себе

географические наименования: товарные знаки «  », « *Маленькая Италия* »,

«  », «  », «  » по свидетельствам №№573052, 850034, 789686, 628207, 854851;

- в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявитель сообщает следующее. Заходя, к примеру, в магазин или ресторан в Тольятти «МОЯ ЯПОНИЯ», потребитель не надеется оказаться в Японии. Он лишь может ожидать, что внутри все будет оформлено в японском стиле или присутствует японская кухня. Однако в данной ситуации ассоциации разных потребителей будут различны в зависимости от их возраста, интересов и так далее. Но ожидать того, что потребитель будет ассоциировать данное название именно с местом оказания услуг невозможно. Очевидно, что любой потребитель услуг 35, 39, 43 классов МКТУ осознает, что обслуживание производится не государством Япония и не в Японии;

- заявитель активно использует обозначение «Моя Япония» в городе Тольятти в отношении ресторанов и доставки еды на дом: <https://myj.su/>. В сообществе во «ВКонтакте» состоит около 3 тысячи участников, что говорит об известности заведения в городе (<https://vk.com/yaponiyatlt>);

- обозначение с элементом «Япония» уже было предметом рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам (обозначение «  » по заявке №2012703929), а затем пересмотрено в Палате по патентным спорам. Согласно определению Верховного суда Российской Федерации от 9 февраля 2015 по делу №СИП-256/2013, выводы

Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер и основаны на том, что слово «ЯПОНИЯ» представляет собой географическое название, которое российским потребителем воспринимается как название иностранного государства и может вызвать ассоциации с местом нахождения лица, оказывающего услуги. Делая вывод о наличии признаков, установленных статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, Роспатент исходил исключительно из того, что заявленное обществом обозначение российским потребителем воспринимается как название иностранного государства и может вызывать ассоциации с местом нахождения лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ. В то же время, заявителем по заявке является российское юридическое лицо, не имеющее какого-либо отношения к Японии. В итоге, Президиум суда пришел к выводу о недоказанности Роспатентом факта того, что спорное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно услуг 41, 43 класса МКТУ либо лица, их оказывающего. Согласно заключению Палаты по патентным спорам (приложение №2), слово «ЯПОНИЯ» представляет собой географическое название, которое российским потребителем воспринимается как название иностранного государства. Вместе с тем, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг в области развлечений и дискотек, а также общественного питания в клубах, кафе, кафетериях и так далее. Для услуг в области общественного питания характерным является выбор определенной направленности. Так, традиционная кухня Японии (японская кухня) распространена и популярна во всем мире (в частности, благодаря таким блюдам, как суши, сашими, роллы, мисо-супы и т.д.). Учитывая известность японской кухни во всем мире, традиционность восприятия потребителем объектов общественного питания, в названиях которых используются наименования государств или их производные, а также специфику заявленных услуг, коллегия считает, что возможность возникновения ассоциаций места нахождения заявителя с Японией в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ маловероятна. Таким образом, охраноспособность словесного элемента «Япония» в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с услугами в сфере развлечений, а также в отношении услуг 43 класса МКТУ,

относящихся к услугам в области обеспечения продуктами питания и напитками, уже была установлена Роспатентом.


С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734323 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, а также в отношении услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Решение об отказе в регистрации от 06 сентября 2022 по заявке №2021734323;
2. Заключение Палаты по патентным спорам по возражению от 02.04.2013 по заявке №2012703929.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до


степени смешения с товарными знаками «Маленькая Япония», « МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» по свидетельствам №№300403 [1], 493247 [2] в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 20.12.2022 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявителем 09.01.2023 были направлены комментарии в отношении дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения, суть которых сводилась к следующему:



- срок действия противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №493247 [2] истёк 06.06.2022 и на настоящий момент уже не подлежит возобновлению даже с учётом льготного шестимесячного периода для его продления, следовательно, данное противопоставление может не учитываться при анализе соответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «Маленькая Япония» по свидетельству №300403 [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [МОЯ ЯПОНИЯ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] произносится как [МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения входят графические элементы, которые отсутствуют в противопоставленном товарном знаке [1];

- словосочетание «МАЛЕНЬКАЯ ЯПОНИЯ» противопоставленного товарного знака [1] воспринимается потребителем как «небольшой размер государства Япония» или как то, что заведение с таким названием является неким «островком, кусочком Японии», так как там представлена японская кухня, в то время как словосочетание «МОЯ ЯПОНИЯ» заявленного обозначения означает «принадлежащая мне страна Япония», «свойственная мне страна Япония», то есть сравниваемые обозначения будут вызывать у потребителей различные ассоциации, что приводит к выводу об отсутствии их смыслового сходства;

- дополнительно, заявитель сообщает, что им было проведено социологическое исследование на платформе Яндекс.Взгляд: <https://surveys.yandex.ru/quicksurvey/statistics/FJCYo8CT8hrstiZnP64pi4>, согласно которому 70 % респондентов ответили, что не перепутали бы сравниваемые обозначения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 03.02.2023 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2022, изменить решение Роспатента от 06.09.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734323 с учётом дополнительных оснований».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 03.02.2023. Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2023 по делу №СИП–256/2023 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 03.02.2023 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ОРГАНИК ГРУПП» на решение Роспатента от 06.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734323 в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

Как следует из текста упомянутого акта «если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой или содержащее в своем составе название определенного географического объекта, необходимо установить, воспринимается ли такое обозначение или включенный в него элемент как указание на место производства товара, либо не воспринимается в силу нереальности их связи с географическим объектом, то есть является фантазийным. При этом вывод делается с учетом анализа перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака».

Также судебная коллегия отмечала, что «проанализированной административным органом информации в сети Интернет недостаточно для вывода о том, что словосочетание «МОЯ ЯПОНИЯ» в отношении спорных услуг 35, 39 и 43-го классов МКТУ будет ассоциироваться у российского потребителя с островным государством в

Восточной Азии - Японией, поскольку данное словосочетание не является однозначным указанием на конкретное географическое место производства товаров или местонахождения лица, производящего данные товары».

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам согласился с доводами заявителя о том, что в данном конкретном случае при оценке охраноспособности заявленного обозначения применительно к пункту 1 статьи 1483 Кодекса, следует учитывать, что словесный элемент «ЯПОНИЯ» не может рассматриваться как описательный, указывающий на конкретное место производства (происхождения) товаров или место нахождения заявителя, поскольку способен вызывать в сознании потребителя различные ассоциации.

Вместе с тем, судебная коллегия отмечала, что «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».

Кроме того, по тексту судебного акта отмечалось, что «содержащиеся в материалах административного дела сведения из Интернет-источника, указывает лишь на то, что Япония хорошо известна российскому потребителю как островное государство в Восточной Азии. Однако, Роспатент, отказывая заявителю в регистрации спорного обозначения на основании введения потребителей в заблуждение относительно природного происхождения товара, должен был доказать не только известность российскому потребителю Японии как островного государства в Восточной Азии, но и привести доказательства того, что именно качество, репутация и иные характеристики спорных услуг зависят от географического (природного) происхождения, а также известности Японии среднему российскому потребителю как место производства спорных услуг. Между тем, Роспатентом такие доказательства не представлены».

С учетом изложенного коллегия судей, самостоятельно оценив спорное обозначение с позиций рядового российского потребителя в отношении услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ, пришла к выводу о том, что «спорное обозначение, вопреки выводам



Роспатента, воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара».

Вместе с тем, Суд соглашался с выводами Роспатента о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №300403 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

При таких обстоятельствах, Суд констатировал, что вывод Роспатента о том, что регистрация обозначения по заявке №2021734323 в качестве товарного знака в отношении услуг 43-го класса МКТУ противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

С учётом всего вышеизложенного, судебная коллегия резюмировала, что «принимая во внимание, что оспариваемое решение Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения общества в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ принято с нарушением закона и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным как не соответствующее пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса».

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2023 по делу №СИП–256/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2023 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 07.11.2022 было рассмотрено коллегией повторно.

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

С учетом даты (03.06.2021) подачи заявки №2021734323 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, 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.

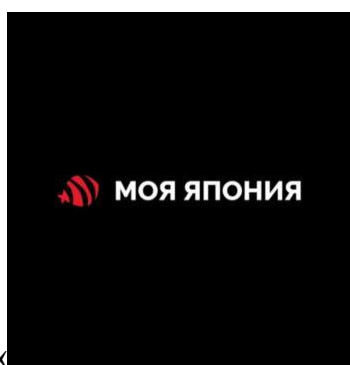
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

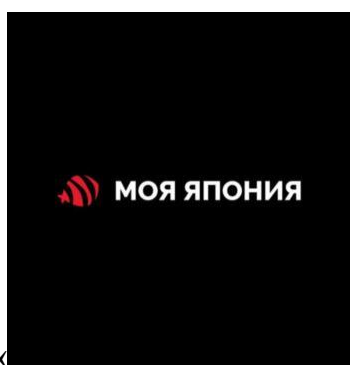
Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 графического элемента в виде четырехугольника, в который вписан оригинальный изобразительный элемент, а также словесные элементы «МОЯ ЯПОНИЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 32, 35, 39, 43 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 32, 35, 39, 43 классов МКТУ основано на противоречии заявленного обозначения пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с товарными знаками

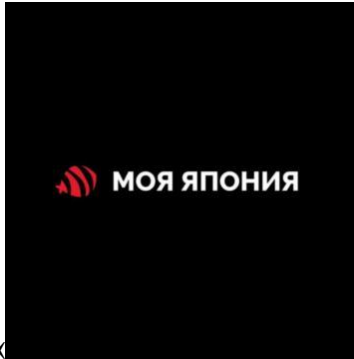
«Маленькая Япония»,  «Маленькая Япония» по свидетельствам №№300403 [1], 493247 [2] в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что решением Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2023 по делу №СИП-256/2023 было установлено, что «вывод Роспатента о том, что регистрация обозначения по заявке №2021734323 в качестве товарного знака в отношении услуг 43-го класса МКТУ противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным».

Таким образом, судебная коллегия резюмировала, что «принимая во внимание, что оспариваемое решение Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения общества в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ принято с нарушением закона и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным как не соответствующее пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса».

Следовательно, в настоящем заключении коллегии надлежит проанализировать заявленное обозначение на предмет его соответствия положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35, 39 класса МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было установлено в решении Роспатента от 03.02.2023, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЯПОНИЯ» воспроизводит название островного государства в Восточной Азии, находящегося у тихоокеанского побережья Азии (см. Интернет-ресурсы, например, [https://gufo.me/dict/geographical\\_names/Япония](https://gufo.me/dict/geographical_names/Япония)), Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001). Население Японии на настоящий момент составляет примерно 126 миллионов человек (<https://countrysmeters.info/ru/Japan>).

Данный географический объект (Япония) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://visitjapan.ru/>, <https://www.kdmid.ru/docs/japan/information-about-the-country/>, <https://planetofhotels.com/guide/ru/yaponiya>, [https://tonkosti.ru/Достопримечательности\\_Японии](https://tonkosti.ru/Достопримечательности_Японии)).

В решении Роспатента от 03.02.2023 административный орган привёл общедоступные источники информации из сети Интернет, которые свидетельствовали о том, что в Японии хорошо развита как черная, так и цветная металлургия, машиностроение, автомобилестроение и судостроение, сельское хозяйство, строительная промышленность, энергетика, химическая, нефтехимическая, лёгкая, пищевая и целлюлозно-бумажная промышленность ([https://сезоны-года.рф/промышленность\\_Японии.html](https://сезоны-года.рф/промышленность_Японии.html), <https://visasam.ru/emigration/economy/promyshlennost-yaponii.html>, <https://www.oborudunion.ru/japan/company/pischevoe-oborudovanie>,

<https://karatu.ru/promyshlennost-yaponii/>), а также о том, 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, административным органом была выявлена информация о том, что 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 30 класса МКТУ во многие точки мира.

Вместе с тем, Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2023 по делу №СИП–256/2021 было установлено, что «содержащиеся в материалах административного дела сведения из Интернет-источника, указывает лишь на то, что Япония хорошо известна российскому потребителю как островное государство в Восточной Азии. Однако, Роспатент, отказывая заявителю в регистрации спорного обозначения на основании введения потребителей в заблуждение относительно природного происхождения товара, должен был доказать не только известность российскому потребителю Японии как островного государства в Восточной Азии, но и привести доказательства того, что именно качество, репутация и иные характеристики спорных услуг зависят от географического (природного) происхождения, а также известности Японии среднему российскому потребителю как место производства спорных услуг. Между тем, Роспатентом такие доказательства не представлены».

Коллегия отмечает, что Япония - активный участник международных экономических отношений и в настоящее время является четвертым по величине экспортером и импортером товаров в мире, хотя еще в начале текущего столетия ей принадлежало место в тройке лидеров мировой торговли. Упор на внешнеэкономические связи продолжает оставаться одним из главных источников роста экономики Японии (<https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-torgovlya-yaponii-sovremennye-tendentsii-i-mesto-rossii>).

Согласно данным, представленным в сети Интернет, совокупный экспорт из Японии составил 746 миллиардов долларов в 2022 году, при этом совокупный

импорт товаров составил 898 миллиардов долларов (<https://trendeconomy.ru/data/h2/Japan/TOTAL>).

Согласно информации, представленной в сети Интернет, «японо-российские внешнеторговые и экономические отношения в последнее время находятся в стадии расширения. Например, остававшийся на одном и том же уровне с 1998 года объём внешней торговли резко вырос в 2003 году. Общая сумма внешней торговли выросла примерно на 31,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 694,2 млрд.иен. Объём импорта из России вырос в сравнении с предыдущим годом на 19,6% и составил примерно 490,2 млрд.иен, а экспорт товаров в Россию вырос на 72,6% и составил 204 млрд.иен. Что касается товарной структуры внешней торговли между Японией и Россией, то она ассиметрична. С одной стороны, большую часть экспорта в Россию составляет техника, в том числе автомобили, тогда как основной составляющей импорта из России является сырьё» (<https://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/COOPERATE/INVESTMENT/index.html>).

Кроме того, в сети Интернет присутствуют сведения о том, что Япония продолжает ввозить товары на территорию Российской Федерации. Так, товарооборот Японии и России в 2022 году вырос на 6,2%, до 2,56 трлн иен (\$19,96 млрд), несмотря на санкции (<https://www.kommersant.ru/doc/5774320>, <https://tass.ru/ekonomika/16730731>).

Таким образом, ввиду того, что Япония является экспортером различных товаров на территорию Российской Федерации, данное островное государство может ассоциироваться у потребителей с местом оказания/местом происхождения услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров» (данные услуги представляют собой услуги по доставке товаров). 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.

Кроме того, коллегия отмечает, что в сети Интернет присутствует информация о том, что российские туристы часто выбирают Японию для своих путешествий (<https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/95016/>, <https://tonkosti.ru/Япония>). Также в



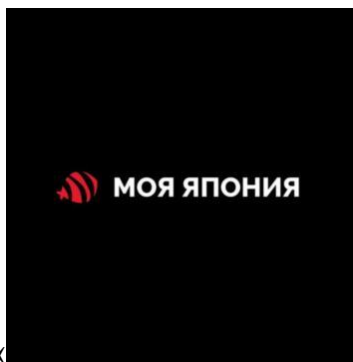
сети Интернет можно обнаружить информацию о различных достопримечательностях данного островного государства (<https://www.tourdom.ru/news/dostoprimechatelnosti-yaponi.html>, <https://www.tripzaza.com/ru/destinations/dostoprimechatelnosti-yaponii>, <https://top10.travel/dostoprimechatelnosti-yaponii/>).

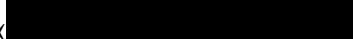
Следовательно, ввиду того, что Япония является популярным туристическим местом для российских граждан, данное островное государство может ассоциироваться у потребителей с местом оказания услуг 35 класса МКТУ «управление программами часто путешествующих» (данные услуги представляют собой услуги по организации путешествий). 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.

Коллегия отмечает, что основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ЯПОНИЯ», который вызывает у потребителей различные смысловые и ассоциативные образы, связанные с островным государством, расположенным у тихоокеанского побережья Азии. Что касается словесного элемента «МОЯ» заявленного обозначения, то данный словесный элемент представляет собой личное местоимение (<https://russky.info/ru/grammar/pronouns>), не изменяет смысловое значение словесного элемента «ЯПОНИЯ» заявленного обозначения, является зависимым словом в составе заявленного обозначения. Поскольку словесный элемент «ЯПОНИЯ» является основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения, регистрация заявленного обозначения в отношении вышеприведенных услуг 35, 39 классов МКТУ будет нарушать положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия указывает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о услугах заявителя, маркированных заявленным обозначением.

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что



обозначение «» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации услуг заявителя. При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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 словесный элемент «Япония» заявленного обозначения не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта «Япония», а как средство индивидуализации услуг заявителя (перечни указаны по тексту заключения выше).

Учитывая, что заявитель является российским юридическим лицом с местом нахождения в г. Тольятти, словесный элемент «Япония» заявленного обозначения подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг 35, 39 классов МКТУ/местонахождения лица, оказывающего услуги 35, 39 классов МКТУ (перечни указаны по тексту заключения выше).

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем не предоставлено доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что он оказывает услуги 35, 39 классов МКТУ на территории Японии, следовательно, потребитель будет вводиться в заблуждение насчет места оказания вышеприведенных 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 решении Роспатента от 06.09.2022.

Вместе с тем, коллегия указывает, что перечень испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ включал в себя позиции «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях;

организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование

рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза

деловая», которые относятся к следующим видовым группам услуг: услуги по продвижению товаров; услуги по оказанию рекламы; услуги по исследованию рынка и общественного мнения; услуги конторские и секретарские; услуги в области бухгалтерского учёта; услуги кадровые; услуги в сфере бизнеса; услуги информационно-справочные; услуги по прокату офисного оборудования; услуги посреднические. Вместе с тем, коллегия не выявила сведений о том, что островное государство Япония является известным российским потребителям в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ.

Как следует из текста судебного решения «если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой или содержащее в своем составе название определенного географического объекта, необходимо установить, воспринимается ли такое обозначение или включенный в него элемент как указание на место производства товара, либо не воспринимается в силу нереальности их связи с географическим объектом, то есть является фантазийным. При этом вывод делается с учетом анализа перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака».

Таким образом, для приведенных выше услуг 35 класса МКТУ словесный элемент «ЯПОНИЯ» заявленного обозначения не воспринимается как указание на место оказания услуг и является фантазийным, следовательно, не нарушает положения пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2022, отменить решение Роспатента от 06.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734323.**