


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2023, поданное ООО «ЧИБИ», Московская обл., г. Дзержинский (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746359, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022746359 было подано 11.07.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 19, 20, 28 и услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746359 было принято 28.07.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЧИБИ» представляет собой транслитерацию буквами русского

алфавита наименования географического объекта «Chibi» (Чиби – город (административно, городской уезд) в составе городского округа Сяньнин китайской провинции Хубэй. Городской уезд занимает 1723 кв. км, расположен на южном берегу Янцзы, на границе Хубэя с Хунанью), не обладает различительной способностью, является неохраноспособным элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается как указание на место производства товаров/ местонахождение лица, оказывающего услуги, а также местонахождение заявителя.

В качестве источника данной информации в заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на словарь «Страны мира. Словарь. 1998, см. Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь».

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что в связи с тем, что местом нахождения заявителя является Московская область, г. Держинский, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/ местонахождения лица, оказывающего услуги, а также местонахождения заявителя.

Кроме того, экспертиза указала на отсутствие документов, доказывающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки и их ассоциативности только с товарами и услугами заявителя.

В возражении, поступившем 18.10.2023, заявитель выразил несогласие с указанным решением Роспатента и привел следующие доводы в подтверждение своей позиции:

- заявитель обращает внимание на то, что в своем ответе от на Уведомление экспертизы от 23.05.2023 он не указывал на приобретение различительной способности заявленного обозначения и в связи с этим не заявлял о рассмотрении и анализе

каких-либо материалов или документов и не просил экспертизу на этом основании сделать выводы о приобретении заявленным обозначением различительной способности;

- ссылка на источник «Страны мира. Словарь. 1998, см. Пospelов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь» некорректна, поскольку при обращении непосредственно к самому источнику, указанному в тексте заключения по результатам экспертизы, информация об объекте ЧИБИ не подтверждена;

- по мнению заявителя, рядовому российскому потребителю, с большой долей вероятности, не знаком административный уезд Chibi в составе городского округа Сяньнин китайской провинции Хубэй, занимающий 1723 кв. км, расположенный на южном берегу Янцзы, на границе Хубэя с Хунанью, так же можно предположить, что, с учетом огромной территории Китайской Народной Республики, городской уезд Chibi незнаком и рядовому китайскому потребителю;

- городской уезд Chibi не является туристической зоной и следовательно, не посещался российскими гражданами в массовом порядке в туристических целях;

- общедоступные источники информации не содержат сведений о китайском городском уезде Chibi, соответственно, такая скудная информация может содержаться в редких специализированных изданиях, для выявления такой информации требуется тщательный и трудоемкий поиск, что позволяет признать географическое название Chibi практически неизвестным рядовому российскому потребителю.

Заявитель обращает внимание на то, что законодательством Российской Федерации не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках, и указывает на то, что для целей применения данного основания для отказа в регистрации требуется установление ассоциативных связей потребителей, а именно: может ли соответствующее обозначение восприниматься ими как указание на место нахождения изготовителя товаров, ссылаясь при этом на аналогичные подходы, которые неоднократно имели место в судебных актах, принятых Судом по интеллектуальным правам, в частности, по делу №СИП-493/2023, по делу № СИП-546/2014, по делу № СИП-547/2014, по делу № СИП-548/2014, от 01.02.2016 по

делу №СИП-383/2015, по делу № СИП-311/2015, по делу № СИП-415/2016, по делу № СИП-282/2017 и других).

В возражении представлены сведения о том, что при обращении к самым посещаемым в Российской Федерации поисковым интернет - ресурсам «ЯНДЕКС» и «GOOGLE» с поисковым запросом ЧИБИ в различных источниках дано указание на то, что: «чиби» - это сленг стиль рисунка манга- и аниме - персонажей с маленьким туловищем и большой, практически соразмерной ему, головой; «чиби» - это человечки, фигурки; «чиби» - это нежный ролл со сливочным сыром; «чиби» - это японский сленг, означающий «маленький» или «короткий».

Так же заявитель просит принять во внимание, что применительно к настоящему возражению, обозначение, включающее словесный элемент «ЧИБИ», заявлено в отношении товаров и услуг, характеристики которых не связаны с географическим происхождением. Поэтому у рядового потребителя исключается наличие ассоциативной связи между товарами и услугами, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Вместе с этим, включение в состав комбинированного обозначения изображения сказочного персонажа, выполненного в виде пазла, способно породить в сознании рядовых потребителей представление об имени этого персонажа

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022746359 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены распечатки страниц электронного источника из сети интернет.

На заседании коллегии, которое состоялось 29.11.2023, руководствуясь пунктом 44 Правил ППС, коллегия выдвинула дополнительные основания, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в полном объеме, а именно, несоответствие обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что словесный элемент «ЧИБИ» для части товаров и услуг носит описательный характер, а для другой части включение этого

элемента в состав товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров и услуг.

Заседание коллегии было перенесено для ознакомления заявителя с указанными дополнительными обстоятельствами и подготовки мотивированного ответа.

В дополнение к ранее поданному возражению, с учетом оснований, выдвинутых коллегией на заседании, состоявшемся 29.11.2023, заявитель представил скорректированный перечень товаров и услуг, в отношении которых просит принять решение о регистрации товарного знака:

14 - браслеты из деревянных бусин; коробки для драгоценностей деревянные; украшения из деревянных бусин.

16 - книги-раскраски [книги с картинками]; линейки; органайзеры для канцелярского использования; органайзеры настольные. 19 - украшения из дерева.

20 - коробки декоративные деревянные; коробки деревянные; ящики из дерева; бочонки из дерева; бюсты из дерева; вывески деревянные; изделия деревянные для точки когтей для кошек; изделия резные из дерева; изделия художественные из дерева; мебель из дерева; модели животных [украшения] из дерева; настольные статуэтки из дерева; плакаты из дерева; полосы из дерева; предметы декоративные [украшения] из дерева; скульптуры из дерева; статуи из дерева; тара деревянная для упаковки.

28 - боди-борды; бумеранги; головоломки из набора элементов для составления картины; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; емкости для игральные костей; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; карточки для игр; карты игральные; качалки-лошади [игрушки]; качели; коврики развивающие детские; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; кости игральные; кровати для

кукол; кубики строительные [игрушки]; куклы; макеты [игрушки]; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; матрешки; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; нарды; одежда для кукол; пазлы, в том числе деревянные; пазлы мозаичные; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подставки для новогодних елок; роботы игрушечные; самокаты [игрушки]; стаканы для игральные костей; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фигурки персонажей; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; шахматы; шашки [игра]; игрушки развивающие, в том числе деревянные; наборы игрушечных конструкторов, в том числе деревянные; конструкторы модульные, в том числе деревянные; игры-конструкторы, в том числе деревянные; мечи игрушечные, в том числе деревянные; игрушки сортеры, в том числе деревянные; коробки-сортер [игрушки], в том числе деревянные; игры развивающие логические, в том числе деревянные; игры развивающие тактильные [игрушки], в том числе деревянные; игрушки деревянные, в том числе раскраски; матрешки [русские деревянные куклы].

37 - услуги столярные [ремонт изделий из дерева].

40 - изготовление на заказ резных деревянных изделий ручной работы.

По мнению заявителя, заявленное обозначение с учетом современного восприятия семантического значения слова «ЧИБИ», изложенного ранее в тексте возражения, способно восприниматься адресной группой потребителей как фантазийное, не несущее смысловой нагрузки по отношению к скорректированному перечню, за исключением товара 16 класса МКТУ «книги-раскраски [книги с картинками]».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных выше, с дискламацией словесного элемента «ЧИБИ» в отношении товара 16 класса МКТУ «книги-раскраски [книги с картинками]».

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

С учетом даты поступления (11.07.2022) заявки №2022746359 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, в частности, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« **ЧИБИ** », включающее словесный элемент «ЧИБИ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пазла с глазами и улыбкой, машущего рукой.

С учетом корректировки перечня, правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, черном, желтом, желто-оранжевом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

14 - браслеты из деревянных бусин; коробки для драгоценностей деревянные; украшения из деревянных бусин.

16 - книги-раскраски [книги с картинками]; линейки; органайзеры для канцелярского использования; органайзеры настольные. 19 - украшения из дерева.

20 - коробки декоративные деревянные; коробки деревянные; ящики из дерева; бочонки из дерева; бюсты из дерева; вывески деревянные; изделия деревянные для точки когтей для кошек; изделия резные из дерева; изделия художественные из дерева; мебель из дерева; модели животных [украшения] из дерева; настольные статуэтки из дерева; плакаты из дерева; полоски из дерева; предметы декоративные [украшения] из дерева; скульптуры из дерева; статуи из дерева; тара деревянная для упаковки.

28 - боди-борды; бумеранги; головоломки из набора элементов для составления картины; домики для кукол; домики игровые для детей; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; емкости для игральные кости; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; карточки для игр; карты игральные; качалки-лошади [игрушки]; качели; коврики развивающие детские; колокольчики для новогодних

елок; комнаты для кукол; кости игральные; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; куклы; макеты [игрушки]; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; матрешки; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; нарды; одежда для кукол; пазлы, в том числе деревянные; пазлы мозаичные; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подставки для новогодних елок; роботы игрушечные; самокаты [игрушки]; стаканы для игральные костей; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фигурки персонажей; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; шахматы; шашки [игра]; игрушки развивающие, в том числе деревянные; наборы игрушечных конструкторов, в том числе деревянные; конструкторы модульные, в том числе деревянные; игры-конструкторы, в том числе деревянные; мечи игрушечные, в том числе деревянные; игрушки сортеры, в том числе деревянные; коробки-сортер [игрушки], в том числе деревянные; игры развивающие логические, в том числе деревянные; игры развивающие тактильные [игрушки], в том числе деревянные; игрушки деревянные, в том числе раскраски; матрешки [русские деревянные куклы].

37 - услуги столярные [ремонт изделий из дерева].

40 - изготовление на заказ резных деревянных изделий ручной работы.

Заключение по результатам экспертизы, на основании которого было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «ЧИБИ», представляющий собой транслитерацию буквами русского алфавита наименования географического объекта - городского уезда городского округа Сяньнин провинции Хубэй (КНР), которое может восприниматься как место происхождения товаров и услуг, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении заявителя, находящегося в городе Дзержинске Московской области, будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и места их происхождения на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно сведениям из сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Чиби>) Чиби – (кит. упр. 赤壁, пиньинь Chìbì) - городской уезд (административная единица уездного уровня в Китае) городского округа Сяньнин провинции Хубэй (КНР).

Изначально эти земли были частью уезда Шасянь (沙羨县). В 223 году они были выделены в отдельный уезд Пуци (蒲圻县). В эпоху Южной Тан северная часть уезда была в 953 году выделена в отдельный уезд Цзяюй. В 1949 году был образован Специальный район Мяньян (沔阳专区), и уезд вошёл в его состав. В 1951 году уезд

был передан в состав Специального района Дае (大冶专区). В 1952 году Специальный район Дае был расформирован, и уезд перешёл в состав Специального района Сяогань (孝感专区). В 1958 году уезд был присоединён к уезду Сяньнин, но затем воссоздан. В 1959 году Специальный район Сяогань также был расформирован, и входившие в его состав административные единицы перешли под управление властей Уханя, где в 1960 году уезд Пуци опять был присоединён к уезду Сяньнин, но в 1961 году Специальный район Сяогань был воссоздан, и восстановленный уезд Пуци опять вошёл в его состав. Постановлением Госсовета КНР от 27 мая 1986 года уезд Пуци был преобразован в городской уезд. Постановлением Госсовета КНР от 11 июня 1998 года городской уезд Пуци был переименован в Чибби в честь исторического сражения (согласно одной из версий, именно на этой территории зимой 208-209 гг. произошла битва при Чибби).

При оценке возможности восприятия обозначения как указания на место производства товара или нахождения изготовителя коллегия приняла во внимание сложившуюся правоприменительную практику, сформулированную в Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков (принят к сведению постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 № СП-21/31), согласно которой при такой оценке устанавливается известность среди адресной группы потребителей этого обозначения как географического названия, при этом вопрос об известности географического названия разрешается с позиции обычного российского потребителя соответствующего товара, в этой группе необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься.

В связи с этим в процессе проверки соответствия заявленного обозначения, включающего географическое название, необходимо проанализировать, будет ли это географическое название восприниматься, как прямое указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении заявленных товаров и услуг.

Кроме того, упоминание географического названия в источниках информации само по себе не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием.

Следует отметить, что единичное упоминание в сети Интернет о городском уезде Чиби (Chibi) при отсутствии каких-либо сведений о находящихся на территории городского уезда предприятиях, связанных с производством товаров, включенных в перечень заявленного обозначения, не свидетельствует о его известности среднему российскому потребителю товаров, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием, в связи с чем отсутствуют основания для признания данного словесного элемента не соответствующим требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса в части указания на место производства товаров или местонахождения лица, оказывающего услуги, или местонахождение заявителя.

Вместе с тем, согласно сведениям из сети Интернет, а также сведениям, на которые обращает внимание сам заявитель, слово «ЧИБИ» представляет собой стиль рисунка аниме-персонажей с маленьким туловищем и большой, практически соразмерной ему, головой. Голова сильно деформированного персонажа обычно составляет от одной трети до половины его высоты. Помимо изменённых пропорций, сильно деформированные персонажи обычно лишены деталей своих полноразмерных аналогов. В результате, когда персонаж средних пропорций изображается как сильно деформированный персонаж, некоторые аспекты его дизайна будут упрощены, а другие преувеличены (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Чиби>).

Благодаря своей простоте и оригинальности, стиль быстро завоевал популярность среди художников и зрителей. Также стоит отметить, что стиль chibi (чиби) используется не только в аниме, но и в других формах искусства, таких как комиксы, иллюстрации и даже дизайн одежды. Это делает его еще более популярным и востребованным среди любителей японской культуры по всему миру (<https://dzen.ru/a/Za0AHGWVr2TIKVxz>).

Соответственно, словесный элемент «ЧИБИ», включенный в заявленное обозначение, является характеристикой части заявленных товаров 16, 20 и 28 классов МКТУ, указывая на художественный стиль, в котором выполнены эти товары.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения.

Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает тот факт, что слово «ЧИБИ» является характеристикой части заявленных товаров 16 класса МКТУ, а именно: книг-раскрасок (книг с картинками).

Коллегия полагает, что, помимо книг с картинками в стиле «чиби», указанный словесный элемент может выступать в качестве описательной характеристики следующих товаров, которые могут быть выполнены в стиле чиби-персонажей:

20 - изделия резные из дерева; изделия художественные из дерева; настольные статуэтки из дерева; предметы декоративные [украшения] из дерева; скульптуры из дерева; статуи из дерева;

28 - игрушки; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки-антистресс; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; куклы; макеты [игрушки]; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; пазлы, в том числе деревянные; пазлы мозаичные; фигурки [игрушки]; фигурки персонажей; игрушки развивающие, в том числе деревянные.

Соответственно, для этих товаров словесный элемент «ЧИБИ» может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно, учитывая, что стиль chibi (чиби) появился в Японии в 1990-х годах и изначально использовался в качестве альтернативы традиционному стилю аниме, в отношении таких товаров 28 класса МКТУ как «матрешки; матрешки [русские деревянные куклы]» заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида этих товаров на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то для них словесный элемент «ЧИБИ» носит фантазийный характер, поскольку не обладает признаками правдоподобности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2023, отменить решение Роспатента от 28.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022746359.