

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 25.01.2022 возражение компании Tokyo Marathon Foundation, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1518161 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1518161 с датой расширения на территорию Российской Федерации от 27.10.2020 (далее – дата территориального расширения) была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1518161 представляет собой словесное обозначение «**TOKYO MARATHON**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.09.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1518161, обусловленное по результатам экспертизы несоответствием этого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как он состоит только лишь из неохраноспособных элементов, а именно характеризующих товары и

услуги, указывая на географическое наименование города в Японии и область деятельности заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак действительно состоит только из неохраноспособных элементов, но их сочетание воспринимается как необычное, оригинальное, и оно приобрело различительную способность в результате его использования заявителем при организации и проведении им соответствующих международных спортивных мероприятий в городе Токио в Японии, а также было зарегистрировано в качестве товарных знаков в Японии и странах Европейского Союза. В данном возражении были отмечены также и некоторые примеры регистрации в Российской Федерации аналогичных товарных знаков.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1518161 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в данной международной регистрации знака.

К возражению были приложены брошюры с презентацией вышеупомянутых спортивных мероприятий и распечатки сведений о них с официального сайта заявителя на иностранных языках с их переводом на русский язык [1], распечатки сведений из сети Интернет с иных сайтов [2] и копии свидетельств на товарные знаки в иностранных государствах [3].

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

С учетом даты территориального расширения международной регистрации знака (27.10.2020) правовая база для оценки охраноспособности этого знака на территории Российской Федерации 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил 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.

Знак по международной регистрации № 1518161 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**TOKYO MARATHON**». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации этому знаку испрашивается в отношении весьма широкого перечня товаров 03, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Рассматриваемое обозначение выполнено в одну строку одинаковым (единым) шрифтом, в силу чего действительно воспринимается как словосочетание, образованное из двух лексических единиц английского языка. Однако они означают в переводе на русский язык строго определенные понятия, которые могут характеризовать товары и услуги, указывая на место их изготовления и оказания и место нахождения заявителя («**TOKYO**» – в городе Токио в Японии) и область его деятельности («**MARATHON**» – спортивное соревнование по бегу на самой большой дистанции в 42 км 195 м) (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – <https://translate.academic.ru/>, и там же – Толковый словарь Ожегова – <https://academic.ru/>).

Отсюда следует, что данные слова являются неохранными в рассматриваемом знаке, сами по себе не способными индивидуализировать товары и услуги заявителя, что им в возражении, на самом деле, никак не оспаривается.

При этом их сочетание никак не порождает и какой-либо новой лексической единицы, которая была бы зафиксирована в целом в тех или иных словарях в качестве устойчивого неделимого словосочетания (фразеологизма) с совершенно иным смысловым значением, отличающимся от семантики отдельных составляющих его слов, ввиду чего оно в целом также не способно индивидуализировать товары и услуги заявителя.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод, что рассматриваемый знак состоит только лишь из неохраноспособных элементов, не соответствующих требованиям абзаца 1 и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, и все представленные документы [1 – 3] никак не позволяют прийти к выводу о наличии у данного знака на дату территориального расширения международной регистрации (27.10.2020) приобретенной различительной способности в результате длительного и интенсивного его использования заявителем непосредственно на территории Российской Федерации, причем в качестве самостоятельного средства индивидуализации тех или иных конкретных товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг соответствующей международной регистрации знака.

Так, брошюры с презентацией организуемых и проводимых заявителем соответствующих спортивных мероприятий (марафонского бега) в городе Токио в Японии и распечатки сведений о них с его официального сайта [1] были представлены, собственно, на иностранных языках, и были всего лишь переведены на русский язык, то есть они публиковались исключительно за рубежом и в иностранном сегменте сети Интернет, но вовсе не имеется никаких доказательств распространения данной информации именно среди российских потребителей, а распечатки сведений из сети Интернет с иных сайтов [2] также не содержат в себе каких-либо сведений о широкой известности российским потребителям вышеуказанных спортивных мероприятий, проводимых лишь в городе Токио в Японии, то есть на территории иностранного государства.

Таким образом, совершенно отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о том, что осуществляется какая-либо деятельность на российском рынке товаров и услуг самим заявителем либо иными лицами от его имени, в его интересах и под его непосредственным контролем. Не были представлены какие-либо сведения о деятельности на территории Российской Федерации непосредственно самого заявителя либо его активного

позиционирования другими лицами в отношении тех или иных конкретных товаров или услуг в качестве правообладателя соответствующего средства индивидуализации товаров или услуг.

Совсем не были представлены и документы, которые свидетельствовали бы о том или ином определенном уровне информированности российских потребителей как о самом заявителе, так и какой-либо его конкретной продукции (товарах или услугах).

В этой связи необходимо отметить, что на заседании коллегии представителем заявителя, отвечая на вопросы членов коллегии, было отмечено, что заявитель, собственно, не является производителем каких-либо товаров или услуг, и они никак не поставлялись им в Российскую Федерацию и не оказывались им на территории Российской Федерации.

Следовательно, на соответствующую дату (27.10.2020) территориального расширения международной регистрации рассматриваемого знака, в принципе, не может быть подтверждена какая-либо сформировавшаяся в предшествующий ей необходимый длительный период приобретенная различительная способность для данного знака.

Исходя из изложенных выше фактических обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что довод возражения о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности не подтверждается представленными заявителем материалами [1 – 3], ввиду чего норма права, установленная подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, не подлежит применению.

Относительно довода возражения о том, что рассматриваемый знак был зарегистрирован в качестве товарных знаков в Японии и странах Европейского Союза, что подтверждается представленными свидетельствами на товарные знаки [3], необходимо отметить, что сами факты регистрации товарных знаков в иностранных государствах никак не являются правовыми основаниями для обязательного предоставления правовой охраны такому же знаку и на территории Российской Федерации.

Что касается приведенных в возражении прецедентов регистрации в Российской Федерации на имя других лиц иных аналогичных товарных знаков, то следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и каждый знак индивидуален, когда возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом имеющихся у них иных элементов и тех или иных графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, а также возможных сведений о наличии приобретенной непосредственно на территории Российской Федерации различительной способности, которые в настоящем деле, собственно, отсутствуют.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2021.