

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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), рассмотрела возражение, поступившее 18.03.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Епифановым Владимиром Ивановичем, г. Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023831264, при этом установила следующее.

LAO YAO

Заявка №2023831264 на регистрацию обозначения «»
была подана на имя заявителя 28.12.2023 в отношении товаров и услуг 08, 11, 21, 22, 24, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 12.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023831264 в отношении всех заявленных товаров и услуг, как несоответствующей требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому словесные элементы «LAO YAO» («LAO YAO» - в переводе с английского языка – «ЛАО ЯО» - деревня в провинции Лампхун, Таиланд, см., напр., https://translate.yandex.ru/?source_lang=es&target_lang=ru&text=LAO%20YAO, <https://ru.needcalc.com/place/570675>, [https://ru.maptons.com/2113694#:~:text=%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20Lao%20Yao%2C%20Ban,%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%D0%94%20THB%20\(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%82](https://ru.maptons.com/2113694#:~:text=%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20Lao%20Yao%2C%20Ban,%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%D0%94%20THB%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%82), <https://www.trip.com/travel-guide/destination/lao-yao-1449231/>, <https://datacommons.org/place/wikidataId/Q6487818?hl=ru>, <https://www.komandirovka.ru/cities/latYao/>), указывают на место производства товаров и место оказания услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку заявитель находится в г. Липецке, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места оказания услуг. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 08, 11, 21, 22, 24, 30, 35 классов МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.03.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «LAO YAO» («LAO YAO» - в переводе с английского языка - «ЛАО ЯО» - деревня в провинции Лампхун, Таиланд);
- не удалось найти каких-либо сведений о том, что данная деревня известна какими-либо товарами, производящимися на ее территории или оказываемыми на указанной территории услугами;
- заявитель - ИП Епифанов Владимир Иванович широко использует данное

словесное обозначение для своих товаров и услуг, известных для российского потребителя путем размещения продукции на маркетплейсе Wildberries (продавец: Perex (ИП Епифанов В.И.), на маркетплейсе 2 года 6 месяцев и продан товар в количестве более 267 060 единиц).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению, а также дополнениям от 12.05.2025 приложены следующие материалы:

1. Скриншоты с сайта с доменного имени <https://ya.ru/>;
2. Скриншоты с сайта с доменного имени www.wildberries.ru/;
3. Скриншоты сайтов.

К протоколу заседания от 25.07.2025 коллегией приложены дополнительные материалы: - результат поискового запроса «LAO YAO» [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (28.12.2023) заявки № 2023831264 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

LAO YAO

Заявленное словесное обозначение «» по заявке №2023831264 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 08, 11, 21, 22, 24, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Решением Роспатента было установлено, что словесные элементы «LAO YAO» - «ЛАО ЯО» - деревня в провинции Лампхун, Таиланд.

Согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. https://wikipedia.org/wiki/Lao_Yao) в 2005 году население деревни составляло 9641 человек.

Таким образом, установлено, что обозначение «LAO YAO» воспроизводит название географического объекта, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 № 300-ЭС18-8494 также отмечена необходимость установления для целей применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса того факта, что соответствующее географическое название может быть воспринято потребителем как место производства конкретного товара.

Таким образом, требуется установить не только наличие или отсутствие географического объекта, чье название воспроизведено в товарном знаке, но также:

- его известность для адресной группы потребителей;
- способность этого названия восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара.

Способность названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением.

При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране.

Аналогичный подход приведен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу № СИП-47/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2016 № 300-ЭС16-14605 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021.

Коллегия отмечает, что представленные в решении Роспатента ссылки:

<https://www.komandirovka.ru/cities/latYao/> касается иного географического объекта под названием «Лат Яо», провинция Накхонсаван Таиланд.

<https://ru.needcalc.com/place/570675>, [https://ru.needcalc.com/place/570675](https://ru.maptons.com/2113694#:~:text=%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20Lao%20Yao%2C%20Ban,%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20THB%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%82), [https://ru.maptons.com/2113694#:~:text=%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20Lao%20Yao%2C%20Ban,%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20THB%20\(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%82](https://ru.maptons.com/2113694#:~:text=%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20Lao%20Yao%2C%20Ban,%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20THB%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%82), <https://www.trip.com/travel-guide/destination/lao-yao-1449231/>, <https://datacommons.org/place/wikidataId/Q6487818?hl=ru> содержат информацию

Коллегией был проведен анализ сети Интернет (см. результат поискового запроса «LAO YAO» [4]) и установлено, что единственными ссылками на продукцию, маркированную обозначением «LAO YAO», представляются ссылки на маркетплейсе Wildberries, на которых производитель чая указан Perex (ИП Епифанов В.И. (заявитель), на маркетплейсе 2 года 6 месяцев, продано товаров в количестве более 267 060 единиц), о чем также свидетельствуют сведения, представленные заявителем [2].

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «LAO YAO» может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, а, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не способно восприниматься как местонахождение заявителя и место производства товаров (оказания услуг) в связи с чем отсутствуют основания полагать, что регистрация заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг, способна ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров/услуг.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2025, отменить решение Роспатента от 12.11.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023831264.