

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 23.05.2014, поданное ЗАО «Стиль Фарма», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721934, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012721934 с приоритетом от 02.07.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «MINAKO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721934 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой женское имя японского происхождения (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/wiki/>), в связи с чем при использовании его в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ у потребителя могут возникнуть ассоциации с

иностранным происхождением товаров (с Японией), что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.05.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- только при указании конкретного (известного и точного) производителя или места конкретного производства, в отношении которого могут возникнуть сомнения, эксперт может говорить и допускать, что заявленное обозначение может служить введению в заблуждение. Таких доказательств экспертиза не представила;

- покупая любой товар в РФ, каждый потребитель имеет возможность изучить всю информацию на этикетке и любую другую информацию и документацию к товару, а не делать выводы о производителе, исходя только из товарного знака, проставленного на товаре;

- в заявленном обозначении отсутствуют элементы, которые могли бы вызывать у потребителей ассоциации с Японией. В обозначении нет элементов географического характера (ни словесных, ни изобразительных);

- заявленное обозначение для среднего российского потребителя будет являться просто словом иностранного происхождения без каких-то ассоциаций и указаний на конкретную местность;

- регистрация в качестве товарного знака обозначения, выполненного в латинице, на имя российской компании не противоречит российскому законодательству;

- заявитель обращает внимание на то, что зарегистрировано множество товарных знаков, представляющих собой слова иностранного происхождения: «MIKOO» (свидетельство №422056), «MAMAKO» (свидетельство №496177), «ЙОЙА/УОУА» (свидетельство №454566), «KOMODO» (свидетельство №436066), «УОКО» (свидетельства №328556 и №366602) и многие другие, созвучные японским словам на имя российских и иных иностранных лиц (не имеющих отношения к Японии).

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012721934 для заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению и в дополнение к нему были приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 27.02.2014 – [1];
- копии заключений коллегий Палаты по патентным спорам – [2];
- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках «MIKOO» (свидетельство №422056), «МАМАКО» (свидетельство №496177), «ЙОЙА/УОУА» (свидетельство №454566), «KOMODO» (свидетельство №436066), «YOKO» (свидетельства №328556) – [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.07.2012) поступления заявки №2012721934 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MINAKO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы, по результатам которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Анализ словарно-справочных изданий показал, что слово MINAKO действительно представляет собой японское женское имя (красивый ребенок), см. словари и энциклопедии на сайте http://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/3530/Minako).

Информация из сети Интернет также свидетельствует о том, что обозначение «MINAKO» может восприниматься как японское имя некоего лица (певица Minako Kotobuki (Минако Котобуки), писательница Minako Oba (Минако Оба), танцовщица Minako Seki (Минако Секи), см. сайт Википедия; <http://dancerussia.ru/news/838.html>), а также как имя некоего персонажа: Минако Аино, Yurihara Minako, Minako Ayuzawa (см. сайты: <https://ru.wikipedia.org/>, <http://www.boogiepop.ru/node/18>, http://kaichouwamaimsama.wikia.com/wiki/Minako_Ayuzawa).

При этом коллегия отмечает, что сведений о том, что реально существует какое-либо лицо, производящее товары 03 класса МКТУ и использующее обозначение «MINAKO» и/или имеющее такое наименование, не выявлено.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом не несет в себе прямой информации об изготовителе или месте происхождения товара, не соответствующей действительности.

Следует отметить, что в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Таким образом, средний российский потребитель может воспринимать заявленное обозначение как выполненное буквами латинского алфавита без привязки к определенному языку и географическому региону.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что заявитель является правообладателем зарегистрированных товарных знаков: «JOURNEY» (свидетельство №519183), «TWEED» (свидетельство №509151), «VALSE» (свидетельство №508954), «GLOBAL 5 QUALITY CONTROL» (свидетельство №508952), «SUNSATIION» (свидетельство №508951), «MONAMI» (свидетельство №496692), «BIONA» (свидетельство №495328), «INTIMANIA» (свидетельство №478140), «SEPTASUN» (свидетельство №482189) и др.

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2012721934 не удовлетворяет условиям охраноспособности, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.05.2014, отменить решение Роспатента от 27.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012721934.