

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.03.2014, поданное по поручению компании CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MA SAN, Viet Nam (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116372, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1116372 знака «Masan» произведена Международным Бюро ВОИС 24.11.2011 на имя заявителя – CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MA SAN 12 Fl., Kumho Asiana Plaza Saigon, 39, Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1 Ho Chi Minh City (VN) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Роспатентом 09.12.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116372 в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы «Masan» (Масан) является крупным городом в Южной Корее с численностью 429612 человек (данные на 2003 г.), в котором находится порт с одноименным названием. История города Масан

берет отсчет с 757 года. В городе есть железнодорожная станция, паровозовагоноремонтное депо, широко развита сталелитейная, текстильная, пищевая промышленность (см. Википедию). Соответственно данный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно страны-изготовителя товара, так как заявитель находится во Вьетнаме.

Материалы, которые бы подтверждали приобретение различительной способности обозначением «Masan», заявителем не представлены.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- города Masan в настоящее время не существует, в 2010 г. он полностью вместе с портом вошел в состав соседнего города Чханвон, став одним из его районов, в этой связи для потребителя обозначение «Masan» не может ассоциироваться с исчезнувшим географическим указанием, и это обстоятельство устраняет основания для отказа в регистрации;

- экспертиза не дала оценку наличию в заявленном обозначении оригинальных изобразительных элементов, выполненных в характерной цветовой красно-голубой гамме, на которые покупатель товаров обращает внимание;

- согласно пункту 6.3.3. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 197, изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом, степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности;

- заявитель с учетом фактической деятельности просит скорректировать заявленный перечень, убрав позицию «консервы рыбные»: «29 - conserves de fruits et légumes; conserves de viande; huiles comestibles. 30 - sauce piquante de soja, sauce chili,

sauce tomate; nouilles instantanées, nouilles de riz instantanées; bouillies de flocons d'avoine instantanées, assaisonnements, sauces pour poisson»;

- заявленное обозначение доминирует в фирменном наименовании заявителя CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MA SAN (на английском Masan Consumer Joint Stock Company) <http://www.masanfood.com/>, что согласно ст. 1474 Кодекса создает исключительные права на данное обозначение;

- заявленное обозначение используется на территории Российской Федерации;

- знак «Masan» был зарегистрирован в странах восточноазиатского региона, таких как Гонконг, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Китай, Сингапур, Япония, в том числе в Южной Корее, а также в США, Новой Зеландии, на Кубе, в Австралии, Швеции.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1116372 на территории Российской Федерации.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- сведения из Википедии;

- контракты на поставку продукции;

- сведения о регистрации знака «Masan» в ряде стран восточноазиатского региона.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.11.2011) международной регистрации №1116372 правовая база для оценки охраноспособности знака «Masan» 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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.

Знак  по международной регистрации №1116372 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Masan», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительный элемент в виде двух стилизованных крыльев птицы оранжевого и синего цветов. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации с учетом доводов, изложенных в возражении, испрашивается в отношении следующих товаров:

29 класс МКТУ – conserves de fruits et légumes; conserves de viande; huiles comestibles (консервированные фрукты и овощи; консервированное мясо; пищевые масла);

30 класс МКТУ – sauce piquante de soja, sauce chili, sauce tomate; nouilles instantanées, nouilles de riz instantanées; bouillies de flocons d’avoine instantanées, assaisonnements, sauces pour poisson (соевый соус, соус чили, томатный соус; лапша быстрого приготовления, рисовая лапша быстрого приготовления; каша быстрого приготовления, приправы, соусы к рыбе).

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что словесный элемент «Masan» представляет собой неохраноспособное географическое наименование и способен ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров.

Анализ материалов дела показал, что на дату принятия решения Роспатентом экспертиза руководствовалась словарно-справочными сведениями из свободной энциклопедии сети Интернет Википедия (см. <http://ru.wikipedia.org>), согласно которым Masan (Масан) представляет собой название географического объекта и одноименного порта в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея.

Вместе с тем, как следует из того же источника информации, город Масан в июле 2010 года был присоединен к соседнему Чханвону, став одним из его районов – Масанхвэвонку. Таким образом, на дату приоритета знака по международной регистрации №1116372 города с наименованием Masan (Масан) не существовало.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что знак «Masan» по международной регистрации №1116372 воспринимается в качестве указания на место производство товаров, а, кроме того, в отношении заявителя, являющегося вьетнамской компанией.

Коллегией также было принято во внимание, что обозначению «Masan» была предоставлена правовая охрана в ряде стран восточноазиатского региона, в частности, в Южной Корее, о чем свидетельствуют приложенные к возражению дополнительные материалы.

В материалах дела также имеются контракты компании Masan Consumer Joint Stock Company (наименование компании заявителя на английском языке),

заключенные с российскими юридическими лицами на поставку продукции (соусы, лапша).

Также необходимо отметить, что обозначению MASAN (МАСАН) ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя ЗАО «МАСАН РУС ТРЕЙДИНГ», Москва (свидетельства №209049 с приоритетом от 14.09.2001 и №218056 с приоритетом от 21.02.2002). В дальнейшем исключительное право на товарные знаки были переданы Международной коммерческой компании «КРОСТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», Британские Виргинские Острова. Срок действия регистрации указанных товарных знаков истек соответственно 14.09.2011 и 21.02.2012 и продлен не был.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116372 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, с учетом ограничения перечня товаров, приведенного заявителем в тексте возражения от 25.03.2014.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.03.2014, отменить решение Роспатента от 09.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116372 в отношении товаров 29 класса МКТУ «conserves de fruits et légumes; conserves de viande; huiles comestibles» и товаров 30 класса МКТУ «sauce piquante de soja, sauce chili, sauce tomate; nouilles instantanées, nouilles de riz instantanées; bouillies de flocons d'avoine instantanées, assaisonnements, sauces pour poisson».