

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 18.11.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740654, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Джапоника», г. Владивосток, (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012740654 с приоритетом от 23.11.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «JAPONICA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского языка, в котором буква «О» выполнена в виде солнца. Словесный элемент подчеркнут полосой черного цвета в виде прямого, японского меча, перевязанного лентой. На полосе расположены словесные элементы «KUROOBI QUALITY», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента «JAPONICA» расположен круг, внутри которого изображен человек – спортсмен, летящий в ударе ногой, на фоне лучей восходящего солнца. Справа расположена предупредительная маркировка ®. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03, 16, 21, 24 и услуг 35, 38, 39 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявленное

обозначение используется компанией JAPONICA Co, Ltd. Япония для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным. (www.aoyama-do.com; <http://japonica.japrus.jp>).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Japonica» по свидетельству №424085 с приоритетом от 08.07.2008, зарегистрированным на имя ООО «Ямато Трейд» в отношении товаров 21 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 21 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ЯПОНИКА YAPONICA» по свидетельству №310796 с приоритетом от 20.07.2005, зарегистрированным на имя ООО «Магистраль Трейдинг», в том числе, в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит знак «®», который не обладает различительной способностью, так как представляет собой знак охраны товарного знака, и, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти 18.11.2014 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- при проведении экспертизы заявителю было выслано уведомление от 21.01.2014, ответ на уведомление поступил в федеральный орган исполнительной власти 27.08.2014 после принятия решения об отказе. Мнение заявителя не было принято во внимание. В ответе на уведомление заявитель сократил заявленный перечень товаров, оставив только товары 03 класса МКТУ;

- заявитель просит исключить противопоставленные товарные знаки, так как в их перечнях отсутствуют товары 03 класса МКТУ;

- заявитель согласен с тем, что знак «®» является неохраняемым элементом;

- заявитель использует для индивидуализации товаров 03 класса МКТУ обозначение, дизайн которого был специально разработан учредителем компании господином Мацудо Кодзи, что подтверждается письмом ООО «Джапоника»;

- заявленное обозначение является логотипом и коммерческим обозначением заявителя ООО «Джапоника» и содержит фирменное наименование заявителя на иностранном языке «JAPONICA» согласно учредительным документам и выписки из

ЕГРЮЛ. Одним из учредителей ООО «Джапоника» является гражданин Японии господин Мацуда Кодзи, который является директором по развитию;

- ООО «Джапоника» помимо офиса в г.Владивостоке имеет офис в г.Москве;

- ООО «Джапоника» заключила с различными японскими компаниями соглашения на поставку в Россию товаров под своим обозначением «Japonica Kuroobi Quality»;

- владельцы сайта, указанного в заключении экспертизы www.japonica.japrus.jp, по просьбе заявителя удалили недостоверную информацию из сети Интернет, в связи с чем указанная ссылка не может являться препятствием для регистрации;

- Интернет сайт www.aoyama-do.com не содержит информации о товарах 03 класса МКТУ;

- заявитель разместил свою информацию на принадлежащем ему сайте www.jarpan.ru. Все товары, реализуемые заявителем, имеют японское происхождение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012740654 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Письмо от компании ООО «Джапоника».
2. Выписки из ЕГРЮЛ.
3. Изображение упаковки продукции.
4. Информация с сайта www.japonica.japrus.jp.
5. Информация с сайта www.aoyama-do.com.
6. Информация с сайта www.japan.ru.
7. Декларация о соответствии таможенного союза.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.11.2012) поступления заявки №2012740654 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов являющихся общепринятыми символами и терминами.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

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 или 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.

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение « » является комбинированным и включает словесный элемент «JAPONICA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского языка, в котором буква «О», выполнена в виде красного круга. Словесный элемент подчеркнут полосой черного цвета, перевязанной лентой. На полосе расположены словесные элементы «KUROOBI QUALITY», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента «JAPONICA» расположен круг, внутри которого изображен спортсмен - каратист, на фоне лучей восходящего солнца. Справа расположен элемент ®, который является общеупотребимым символом для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмированные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты». Заявитель не оспаривает, что элемент ® исключен из самостоятельной правовой охраны.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

При проведении поиска в сети Интернет по запросу «Japonica» по релевантности сайтов первые строки занимает сайт заявителя или сайты, на которых размещена

информация о заявителе или об одном из учредителей Мацудо Кодзи. (См. www.japan.ru; japonica.livejournal.com).

Что касается Интернет сайта, приведенного в заключении экспертизы, то на сайте www.aoyama-do.com не размещено обозначения, сходного до степени смешения с заявленным, сайт является Интернет – магазином, который предлагает «приобрести предметы японского искусства и традиционные работы японских мастеров, коллекции антиквариата, предметы интерьера, старинных и современных японских кимоно, образцы японской живописи и графики. Для коллекционеров нэцкэ, традиционных кукол нингё, японских вееров для танца и интерьера существуют специальные разделы. Для почитателей японских боевых искусств в разделе самурай-арт предлагаются катаны для иайдо, японские мечи из японской стали тамахаганэ, хакама, иайдоги и таби».

Таким образом, на указанном сайте нет информации о товарах 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и, следовательно, при восприятии заявленного обозначения потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Также коллегия отмечает, что на сайте www.japonica.jargus.jp (указанном в заключении экспертизы) по просьбе заявителя удалена вся недостоверная информация, и на данный момент этот сайт не действует.

Коллегия также приняла во внимание представленные копии деклараций о соответствии таможенного союза, в которых указано, что товары, которые заявитель реализует на территории Российской Федерации, действительно произведены в Японии, что оправдывает использование японской стилистики в заявленном обозначении.

С учетом изложенных обстоятельств коллегия полагает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак «ЯПОНИКА YAPONICA» по свидетельству №310796 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 31 и услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «Japónica» по свидетельству № 424085 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 21 класса МКТУ [2].

Противопоставленные товарные знаки включают словесные элементы «JAPONICA», «YAPONICA», которые являются сходными с доминирующим словесным элементом заявленного обозначения «JAPONICA». На основании чего заявленное обозначение в целом является сходным с этими товарными знаками, несмотря на отличия.

Что касается однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, то в результате сокращения заявителем перечня товаров в перечнях товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, отсутствуют товары 03 класса МКТУ, ввиду чего они не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, Решением Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2014 года по делу № СИП-218/2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству №424085 была досрочно прекращена, о чем 07.10.2014 была внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В связи с изложенным, указанный товарный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2012740654.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2012740654 не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 18.11.2014, отменить решение Роспатента от 22.08.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740654.