

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 01.09.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Гай Алексеем Викторовичем, Московская обл., пос. Болшево (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704323, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016704323 подано 16.02.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словосочетание «Епонский городской», выполненное оригинальным шрифтом в две строчки. Изобразительная часть обозначения представляет собой расположенные на фоне круга красного цвета стилизованные изображения суши, белой повязки и приборов для еды (палочек). Вся композиция выполнена на фоне черного квадрата.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, белом, красном, темно-розовом, светло-сером, сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 23.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704323 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 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что включенное в заявленное обозначение слово «Епонский» представляет собой искаженное написание слова «ЯПОНСКИЙ», то есть выполнено с нарушениями правил орфографии русского языка, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может быть признана противоречащей общественным интересам.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.09.2017, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель, ссылаясь на ряд судебных решений, полагает, что нарушение правил орфографии может противоречить общественным интересам только в том случае, если указанное нарушение может вызвать возмущение членов общества (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 N СО 1-592/2014 по делу N СИП-322/2013), или если обозначение воспринимается как написанное с умышленным искажением известного слова (см. Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2015 по делу N СИП-74/2015), или когда есть все основания полагать, что написание слова и в целом обозначения будет восприниматься потребителем как написанное с умышленной ошибкой или с умышленным искажением известного топонима, что вызывает негативные эмоции.

По мнению заявителя, заявленное обозначение не следует рассматривать как содержащее элементы, противоречащие общественным интересам, в связи с тем, что изображение буквы «Е», выполненное в стиле художественного исполнения японского иероглифа, а также ряд стилизованных изображений, включенных в обозначение (красный круг, являющийся частью национального флага Японии, на

фоне которого изображены белая головная повязка, символизирующая у японцев непреклонность намерений и поддерживающая боевой дух, палочки, используемые японцами в качестве столовых приборов, и суши), вызывают ассоциации с Японией. При этом буква «Е» в стиле японского иероглифа не посягает на общественные интересы, название государства, название нации или известного топонима, не вызывает негативных эмоций, не подрывает культурные традиции общества и не порождает безграмотность населения.

Заявитель считает, что заявленное обозначение не воспринимается как слово, написанное с ошибкой, умышленным искажением или неправильным написанием с намеренным нарушением орфографии русского языка. Отступление от правил орфографии, по мнению заявителя, не является безусловным и применяемым автоматически основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. Использование неологизмов, словотворчества, комбинации различных словесных элементов с использованием их оригинального графического исполнения является распространенной маркетинговой практикой, направленной на увеличение различительной способности обозначения и лучшего его запоминания потребителем, как некой словесно-графической фантазии или игры слов. Такой прием не нарушает общественные интересы, так как стал привычным для потребителей и никоим образом не сказывается на степени уважения россиян к своему языку и правилам его орфографии.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704323.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.02.2016) поступления заявки №2016704323 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, незэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, включающее словосочетание «Епонский городской», выполненное оригинальным шрифтом в две строчки. Изобразительная часть обозначения представляет собой, расположенные на фоне круга красного цвета стилизованные изображения суши, белой повязки и приборов для еды (палочек). Вся композиция выполнена на фоне черного квадрата.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ:

снабжение питьевой водой; доставка пакетированных грузов; переноска грузов; расфасовка товаров; доставка товаров; хранение товаров; водораспределение; хранение товаров на складах; аренда складов; посредничество при перевозках; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; информация по вопросам хранения товаров на складах; информация по вопросам перевозок; прокат

контейнеров для хранения товаров; упаковка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; бутилирование; услуга розлива в бутылки; услуги по упаковке подарков.

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «Епонский городской», созвучные с широко известным словосочетанием «Японский городской». Включение в заявленное обозначение изобразительных элементов, в том числе красного круга, являющегося частью национального флага Японии, которые, по мнению заявителя, должны вызвать у потребителя ассоциации с Японией, свидетельствуют о том, что в данном случае имеет место умышленное искажение слова «Японский».

Соответственно, написание слова «Епонский» и в целом словосочетания «Епонский городской» будет восприниматься потребителем как написанное с ошибкой или с искажением известного выражения «Японский городской».

Ссылку заявителя на маркетинговую практику использования неологизмов, словотворчества, комбинации различных словесных элементов, выполненных в оригинальном оригинального графическом исполнении, нельзя признать убедительной, поскольку в данном случае имеет место прямое искажение правописания известного слова.

Заявитель не представил убедительных доводов в защиту своих аргументов о том, что данное обозначение не будет вызывать негативных эмоций у потребителя.

Кроме того, немотивированное использование элементов государственной символики Японии (части национального флага), также является нарушением требований пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака как не соответствующего требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2017.