

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 22.04.2016, поданное Индивидуальным предпринимателем Камениром Андреем Яковлевичем (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014706565, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2014706565 с приоритетом от 03.03.2014 на имя заявителя было подано обозначение



«Природой Востока и мудростью дан», выполненное иероглифами и буквами русского и латинского алфавитов. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.01.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014706565. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что в заявленное обозначение включены иероглифы, порождающие в сознании потребителя определенное представление о месте производства товаров, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности и способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения.

В поступившем 22.04.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к тому, что на основании предоставленных документов можно проследить связь китайского производителя с ИП Каменир, а также, с какого времени и в каких количествах осуществлялись и осуществляются поставки на территорию Российской Федерации товаров маркированных заявленным обозначением.

При этом заявитель указывает на следующие документы:

- заявителем заключен договор поручения на поиск поставщиков № 001/2012 от 24.04.2012 с ООО «ВестЛи» на заключение в пользу заявителя контрактов с компаниями из КНР на поставку товаров;

- заявителем представлен контракт № L-01 от 11.05.2012, заключенный между ООО «ВестЛи» и LIANYUNGANG HUIBARG IMPORT & EXPORT CO., LTD о поставке продукции;

- заявителем представлено дополнительное соглашение № 1 от 14.05.2012 к договору поручения № 001/2012;

- заявитель разработал дизайн этикеток для товара и упаковок,



маркированных обозначением «», и заключил контракт № L-22 от 09.06.2012 на изготовление комплекта упаковок и этикеток, в соответствии с разработанным дизайном.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014706565 для всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- копия договора поручения № 001/2012 от 24.04.2012 с ООО «ВестЛи» на заключение в пользу заявителя контрактов с компаниями из КНР на поставку товаров (1);

- перечень товаров, необходимых доверителю, по поставке из КНР к Договору поручения от 24.04.2012 (2);

- копия дополнительного соглашения № 1 от 14.05.2012 к договору поручения № 001/2012 от 24.04.2012 на поиск поставщиков (3);

- копия контракта № L-01 от 11.05.2012 (4);

- копия дополнительного соглашения № 3 от 01.12.2015 к Контракту L-01 от 11.05.2012(5);

- спецификации к Контракту L-01 от 11.05.2012 (6);

- копия контракта на изготовление упаковки товара и передачу его поставщику № L-22 от 09.06.2012(7);

- копии приложений №№ 1-9 на изготовление упаковки товара и передачу его поставщику (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.03.2014) подачи заявки № 2014706565 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 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 подпункту 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.



Заявленное обозначение «» выполнено в четыре строки иероглифами и буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ знака показал, что он содержит иероглифы и словесные элементы «ЮКАН/YUKAN» и «Природой Востока и мудростью дан». Как отмечает сам заявитель, элементы «ЮКАН/YUKAN» являются транскрипцией

(произношением) изображенных иероглифов на китайском языке ( [yu и kang]).

Изложенная информация свидетельствует о том, что заявленное обозначение может быть воспринято как маркировка товаров китайского происхождения.

Коллегия отмечает, что для среднего российского потребителя значение иероглифов не известно, однако они воспринимаются как связанные с Востоком. Словосочетание «Природой Востока и мудростью дан», выполненное буквами русского алфавита, усиливает восприятие заявленного обозначения со странами Востока: Китай, Япония, Корея и др.

Поскольку регистрация испрашивается на имя российского заявителя, коллегия усматривает, что при размещении заявленного обозначения на

косметической продукции, оно способно породить представление у потребителя о китайском происхождении товаров, т.е. способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров.

В свою очередь, заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что товар (шампунь для волос, косметические средства для кожи тела, лица,



пластыри косметические и т.д.), маркированный обозначением «», изготавливается в Китае компанией «LIANYUNGANG HUIBANG IMPORT & EXPORT CO., LTD» и импортируется через компанию ООО «ВестЛи» исключительно для заявителя (1-6). Имеется трехсторонний договор, согласно которому заявитель изготовил этикетки и передал их китайской компании, которая в свою очередь маркирует ими товары. ООО «ВестЛи» по договору ввозит товар на территорию Российской Федерации и передает его заявителю.

Поставки товара осуществляются согласно спецификациям № 22 к Контракту L-01 от 11.05.2012, № А 3 к Контракту L-01 от 11.05.2012, по меньшей мере, с 2012 года (6).

Дизайн упаковок и этикеток для производимого товара, маркируемого заявленным обозначением, был разработан заявителем в соответствии с контрактом и приложениями к нему (7-9)

С учетом изложенного, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2014706565 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2016, отменить решение Роспатента от 12.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014706565.