

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.06.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Лысенком Константином Леонидовичем, Омская область, город Омск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020758389, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020758389 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.10.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 16, 25, 26, 30 и услуг 35, 39, 41, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.04.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020758389 в отношении услуг 35, 39, 41, 44 классов МКТУ с указанием словесного элемента «KOREANBUTIK» в качестве

неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Установлено, что словесный элемент «KOREANBUTIK» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из частей: «KOREAN» - в переводе с английского языка на русский означает «корейский»; «BUTIK» - транслитерацией буквами латинского алфавита слова «бутик» (небольшой магазин с модными дорогими товарами; небольшая узкоспециализированная фирма с ограниченным кругом клиентов и услуг, см. «Энциклопедический словарь», 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/10401>). Следовательно, словесный элемент «KOREANBUTIK» может восприниматься как указание на место производства товаров.

В отношении перечня заявленных товаров 03, 05, 10, 16, 25, 26, 30 классов МКТУ Роспатент принял решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как заявитель по настоящей заявке расположен в Российской Федерации, и следовательно, слово «KOREANBUTIK» способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров и места производства товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- Роспатент не доказал основание указания словесного обозначения «KOREANBUTIK» в качестве неохраняемого элемента; связь между выбранным перечнем услуг 35, 39, 41, 44 классов МКТУ и Республикой Корея или КНДР отсутствует, в связи с чем в сознании потребителей не возникнет соответствующих ассоциаций;

- словесный элемент «KOREAN-» нельзя считать прямо содержащим сведения о лице, оказывающем определенные услуги;

- заявитель согласен с Роспатентом, что в виду регистрации заявителя в Омской области, г. Омске словесный элемент «KOREAN-» может вызывать у потребителя ложную ассоциацию о месте нахождения исполнителя услуг. Однако данная ложная ассоциация не обладает признаками правдоподобности, в связи с чем абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным

опытом, не способно поверить в указание на географическое название как на место нахождения лица, оказывающего услуги, что само по себе придает обозначению фантазийный характер. Аналогичная позиция изложена в Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утвержденный постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 №СП-21/31 (далее - Обзор);

- обозначение «KOREANBUTIK» является фантазийным, семантически нейтральным к указанным услугам и товарам и поэтому не противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса и может быть признано охраноспособным в составе комбинированного обозначения, заявленного на регистрацию.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020758389 в отношении заявленных всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента “KOREANBUTIK” в качестве охраняемого.

Заявитель, уведомленный надлежащим образом о дате и месте рассмотрения возражения, на заседание коллегии не явился, ходатайств о переносе даты рассмотрения не направлял, поэтому возражение, поступившее 10.06.2021, было рассмотрено в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.10.2020) поступления заявки № 2020758389 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно подпункту 3 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 доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Обозначение «  » по заявке № 2020758389 с приоритетом от 20.10.2020 является комбинированным, включает словесные элементы «KOREANBUTIK», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде окружности, образованной зеленым контуром, увенчанным листьями.

Регистрация товарного знака по заявке № 2020758389 испрашивается для товаров и услуг 03, 05, 10, 16, 25, 26, 30, 35, 39, 41, 44 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности обозначения по заявке № 2020758389 показал следующее.

Словесный элемент «Korean» является именем прилагательным, которое в переводе с английского языка на русский означает «корейский». То есть представляет собой прилагательное, указывающее на географическое наименование, а именно название полуострова в Восточной Азии и страны, занимающей данный полуостров, прилегающую часть материка и около 3,5 тыс. островов, см. Географические названия мира: Топонимический словарь. - М: АСТ, Поспелов Е.М., 2001, https://geo_toponims.academic.ru/2860/Корея, <https://gufo.me/dict/bes/КОРЕЯ>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/140/КОРЕЯ и др.).

Словесный элемент «Korean» имеет конкретное семантическое значение, содержащееся в общедоступных словарях и справочниках, указывает на место происхождения товаров, место их производства и местонахождение их изготовителя.

В силу своего смыслового значения словесный элемент «KOREAN», как правило, ассоциируется с экономически развитым государством Республика Корея (Южная Корея), занимающим большую часть корейского полуострова.

Часть слова «BUTIK» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита французского слова «boutique», который в переводе на русский язык означает «небольшой магазин», «лавка» (<https://context.reverso.net/boutique>).

Таким образом, значение слов, составляющих словесный элемент «KOREANBUTIK» позволяет установить его значение как «корейский магазин», что указывает на назначение (в целях функционирования магазина) и свойства (услуги по продаже товаров корейского производства) испрашиваемых услуг продвижения товаров (35 класса МКТУ), а также сопутствующих им услуг доставки, упаковки, хранения товаров и аренды складов (39 класса МКТУ), услуг конкурсов, матер-классов, фотографирования и шоу-программ (41 класса МКТУ), а также услуг салонов красоты (44 класса МКТУ). При оказании всех вышеперечисленных услуг, слово «KOREANBUTIK» способно вызывать правдоподобные ассоциации с видом услуг – продажа или реклама товаров в рамках магазина, иного заведения продажи,

а также салона красоты, который также выступает предприятием торговли для косметических товаров, и указание на то, что реализуемый товар является корейского производства (то есть является указывающим на место производства товаров).

Данные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что словесный элемент «KOREANBUTIK» не обладает различительной способностью в отношении испрашиваемых услуг 35, 39, 41 и 44 классов МКТУ в связи с тем, что представляет собой описательный элемент, указывающий на свойства и назначение перечисленных услуг. Таким образом, в оспариваемом решении Роспатента справедливо сделан вывод о несоответствии словесного элемента «KOREANBUTIK» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и о необходимости указания его в качестве неохраняемого элемента.

Кроме того, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении косметических, гигиенических и сопутствующих им товаров 03 класса МКТУ, в отношении лекарственных-косметических товаров, а также пищевых добавок 05 класса МКТУ, приборов и устройств, косметологических в 10 классе МКТУ, продукции печатной, канцелярской, упаковочной в 16 классе МКТУ, одежды 25 класса МКТУ, украшений для волос (заколки) и одежды (броши) в 26 классе МКТУ, а также в отношении сладостей и чая в 30 классе МКТУ.

В отношении перечисленных выше групп товаров 03, 05, 10 классов МКТУ словесный элемент «KOREANBUTIK» является указывающим на место их производства. Учитывая что товары 03, 05, 10 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, представляют собой косметические и косметологические средства и приборы, коллегии надлежит проанализировать то, насколько Республика Корея известна производством соответствующих видов товаров.

Сведения о корейской косметике, ее свойствах и качестве широко освещалась в средствах массовой информации до 2020 года (см. например, <https://www.lunifera.ru/blog/otzivi-kosmetologov-o-koreiskoi-kosmetike/>, <https://bbcream.ru/blog/vopros-otvet/25-glavnyh-voprosov-o-koreyskoy-kosmetike/>,

<https://tamicoupon.ru/blog/korean-cosmetics> и др.), а значит, были доступны российскому потребителю. Учитывая распространенность в сети Интернет сведений о широкомасштабном производстве косметической и косметологической продукции различными производителями на территории Республики Корея, коллегия полагает ассоциации слова «KOREANBUTIK» с местом производства товаров 03, 05, 10 классов МКТУ не требующими дополнительного домысливания.

Что касается товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2020758389, то печатные и упаковочные товары являются сопутствующими косметическим товарам 03, 05, 10 классов МКТУ, так как представляют собой каталожную продукцию, рекламные буклеты, а также непосредственно упаковку товаров.

Республика Корея, а также КНДР известны как место производство сладостей (<https://www.pinkcloudsweets.ru/katalog/sladosti/?yclid=4584711268863870182>), аксессуаров для волос (<https://www.ozon.ru/category/koreyskie-zakolki-dlya-volos/>), а также одежды. На этом основании коллегия полагает, что слово «KOREANBUTIK» способно восприниматься как указание на место производства соответствующих товаров 25, 26, 30 классов МКТУ.

В отношении заявленных товаров 03, 05, 10, 16, 25, 26, 30, заявленное обозначение, включающее в свой состав прилагательное образованное от географического наименования, способно порождать у потребителя правдоподобные ассоциации с определенной территорией, т.е. воспринимается в качестве указания на место происхождения товаров, место их производства, как справедливо отмечается в заключении по результатам экспертизы. При этом целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, описательные по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями, осуществляющими однородные виды деятельности в гражданском обороте.

Вместе с тем следует констатировать, что заявитель является российским предпринимателем с местом нахождения в г. Омск.

С возражением не представлено доказательств производства товаров на территории Кореи по заказу заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, места их производства.

В то же время, в отношении услуг 35, 39, 41, 44 классов МКТУ признаки правдоподобности ложных ассоциаций отсутствуют, поскольку ассоциации возникают с местом происхождения реализуемых в результате этих услуг товаров. Поэтому Роспатентом верно был сделан вывод о возможности предоставления правовой охраны обозначению по заявке №2020758389 в отношении всех испрашиваемых услуг с указанием словесного элемента «KOREANBUTIK» в качестве неохраняемого.

Что касается доводов возражения о том, что заявитель согласен с ложными ассоциациями потребителя, возникающими в результате восприятия словесного элемента «KOREANBUTIK» в отношении лица, оказывающего услуги 35, 39, 41, 44 классов МКТУ, так как его местонахождение в городе Омске, то коллегия отмечает следующее.

Данный вывод в оспариваемом решении Роспатента не приводился, так как такой вывод исключает возможность регистрации товарного знака по заявке №2020758389 в отношении услуг.

В оспариваемом решении сделан вывод возможности введения потребителя в заблуждение словесным элементом «KOREANBUTIK» исключительно в отношении места производства товаров 03, 05, 10, 16, 25, 26, 30 классов МКТУ. В то же время в отношении услуг ложных ассоциаций не возникает, потребитель, очевидно, не может полагать, что услуги оказываемые магазином или салоном красоты оказываются на территории иного государства, при этом охране данный элемент не подлежит, так как указывает на назначение услуг (реализация корейской продукции), а также содержит слово «BUTIK», являющееся указанием на вид предприятия торговли. Указанная позиция Роспатента согласуется с приведенным заявителем примером судебной практики, изложенной в Обзоре Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает причины для отмены оспариваемого решения Роспатента и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2021.