

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 27.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное BALASHOV Alexandr Igorevich, Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229235, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 06.06.2014 за №1229235 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1229235 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MARY WONG», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, иероглифы и изобразительный элемент в виде волнистой линии.

Роспатентом 02.03.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229235. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что регистрация заявленного обозначения, содержащего иероглифы, китайскую фамилию (WONG – распространенная китайская фамилия, см. сайт Википедия) и изображение традиционного китайского продукта (изображение лапши), способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/услуг, поскольку может вызывать ассоциации с местом происхождения товаров/услуг и местонахождение их изготовителя, которое не соответствует действительности, так как подача осуществлена заявителем из России.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение 27.06.2016, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- использование в составе комбинированных обозначений определенных элементов национальной культуры зарубежной страны не всегда вызывает у потребителя ассоциации именно с местом производства товаров и оказания услуг. Основная цель подобных обозначений – создание у потребителя ассоциаций с национальной кухней определенной страны. Например, зарегистрированы товарные

знаки:



по

свидетельству

№529249,

MONT BLANC

по

свидетельству

№346296,

Andiamo
cafe

по свидетельству №486886;

- с 2013 года заявленное обозначение используется заявителем в области деятельности ресторанов и кафе китайской кухни. В настоящее время на территории г. Ростов-на-Дону действует сеть ресторанов китайской кухни ИП Балашова А.И.;

- на сайте заявителя <http://marywong.ru/> представлены основные блюда, предлагаемые к продаже, в состав которых действительно входит лапша, в связи с чем меню ресторанов максимально приближено к традиционной китайской кулинарии;

- сведения о заявителе широко представлены в сети Интернет, так результаты поиска по слову «MARY WONG» в поисковых системах Яндекс, Google и Rambler отсылают пользователей на веб-сайт заявителя или на веб-сайты других рекламных компаний, которые содержат информацию о заявителе;

- таким образом, в результате длительного использования заявленного обозначения оно приобрело различительную способность и индивидуализирует товары и услуги заявителя;

- кроме того, заявленное обозначение в качестве товарного знака (регистрация №302013008640.6) зарегистрировано в Германии, что является дополнительным доводом в пользу предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1229235 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229235 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Результаты поиска, проведенного по обозначению «MARY WONG» в поисковых системах Яндекс, Google и Rambler;

2. Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе, об участии заявителя на выставке;

3. Рекламные материалы (фотографии, меню, упаковка продукции);

4. Договоры аренды нежилого помещения.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.06.2014) приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1229235 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Знак по международной регистрации №1229235 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MARY WONG», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, иероглифы и изобразительный элемент в виде волнистой линии.

Анализ международной регистрации №1229235 на соответствие требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1229235 включает словесный элемент «MARY WONG», состоящий из двух слов. При этом слова выполнены буквами одного алфавита и размера, в одной цветовой гамме, что визуально их объединяет и способствует восприятию их как имя собственное.

Так, Mary – Мэри имя английского происхождения (см. Р.А.Лидин «Иностранные фамилии и имена», М., 1998, «Внешсигма», с.47).

Согласно сведениям из сети Интернет носителями фамилии WONG являются: Вонг, Энтони (род. 1961) — гонконгский актёр, режиссёр и сценарист; Вонг, Фредди (род. 1985) — американский кинорежиссер, музыкант, киберспортсмен; Вонг, Джейдин (род. 1985) — канадская актриса; Вонг, Брэдли Дэррил (род. 1960) — американский актёр, а также Эми Вонг — одна из главных героев мультсериала Футурама; Мадам Вонг — персонаж одной из пиратских легенд XX века, (см. сайт Википедия).

Данная информация свидетельствует о том, что имя «MARY WONG» не способно идентифицировать национальность его носителя.

Знак по международной регистрации №1229235 также включает иероглифы. В отношении указанного элемента коллегия отмечает, что иероглифы как система письменности распространена во многих странах, например, в Японии, Малайзии, Южной и Северной Корее, Китае и Вьетнаме. Лапша является национальным продуктом Кореи (куксу - лапша домашнего приготовления из пресного теста, см. сайт <http://forum.say7.info/topic13011.html>), Японии (тюкасоба (рамэн) — лапша, приготовленная из пшеничной муки с добавлением яиц; удон — из пшеничной муки без яиц; соба — из гречневой муки, см. сайт Википедия), Вьетнама (рисовая лапша, см. сайт <http://vietnamnet.ru/>).

Также следует отметить, что изобразительный элемент, расположенный в правой части знака, может быть воспринят как волнистые линии, либо как стилизованное изображение волны или волос, в связи с чем довод о том, что данное изображение восприниматься как изображение китайской лапши, субъективное.

С учетом приведенных выше обстоятельств коллегия полагает, что применительно к заявленным товарам (услугам) знак по международной регистрации №1229235 не может восприниматься как прямое указание на китайское происхождение заявленных товаров и услуг и, как следствие, вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя, находящегося в России, то есть не может противоречить требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, знак по международной регистрации №1229235, безусловно, вызывает ассоциации с азиатским происхождением товаров и услуг, что подтверждается представленными заявителем сведениями.

Коллегией также принято во внимание, что информация о заявителе и оказываемых им услугах широко представлена в сети Интернет, а также на сайте заявителя <http://marywong.ru/>, при этом при проведении поиска по обозначению «MARY WONG» в поисковых системах Яндекс и Google, результаты поиска отсылают к исключительно к заявителю.

Кроме того, коллегией учтено то, что заявленное обозначение в качестве товарного знака было зарегистрировано в Германии (регистрация №30 2013 008640.6/29).

С учетом всех изложенных обстоятельств коллегия усматривает, что знаку по международной регистрации №1229235 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2016, отменить решение Роспатента от 02.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229235 в отношении всех товаров 29, 30, 32 и услуг 39, 43 классов МКТУ.