

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 14.02.2013, поданное ООО «Южный путь», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721347, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011721347 с приоритетом от 05.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «YiLiXin», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита (транслитерация – «ЙиЛиКсин»).

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 14.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит название текстильной продукции «YiLiXin», производимой фабрикой КНР, г. Нари ТоунШан (см. Интернет, yandex.ru, www.silk-place.ru, www.sozvezdiesnov.ru, www.bonadomus.ru. Регистрация заявленного обозначения на имя ООО «Южный путь» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, восприятие заявленного обозначения, в качестве принадлежащего иностранному производителю, усиливается за счет того, что оно представляет собой слово иностранного происхождения. В этой связи у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, что в данном случае не соответствует действительности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.02.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Южный путь» является партнером китайской фабрики Yixing silk Floss Factory of Xifeng unty, производящей товары под обозначением «YiLiXin» и ее эксклюзивным представителем в России, что подтверждается информацией размещенной на сайте www.silk-place.ru, принадлежащем компании «Южный путь»;

- в настоящее время появились компании, предлагающие контрафактную продукцию, маркированную обозначением «YiLiXin», что наносит материальный ущерб настоящему производителю товаров.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.11.2012 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- копия договора №18/08 от 06.09.2011, заключенного между ООО «Южный путь» и компанией Yixing silk Floss Factory of Xifeng unty, а также дополнительное соглашение №1 от 30.12.2011 к нему [1];

- письменное безотзывное согласие от компании Yixing silk Floss Factory of Xifeng unty на регистрацию заявленного обозначения на имя ООО «Южный путь» [2];

- договор от 17.08.2011, заключенный между ООО «Южный путь» и компанией Yixing silk Floss Factory of Xifeng unty [3];

- этикетки продукции, маркированной обозначением «YiLiXin» [4];

- грузовая таможенная декларация на продукцию, маркированную обозначением «YiLiXin» [5];

- сведения о продукции, маркированной обозначением «YiLiXin» [6];

- сведения о домене YILIXIN.BIZ, администратором которого является ООО «Южный путь» [7].

Изучив материалы возражения и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.07.2011) поступления заявки №2011721347 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «YiLiXin» по заявке №2011721347 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 14.11.2012 мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя

товара, поскольку воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для индивидуализации своей деятельности, а именно, китайской фабрикой, производящей пастельные принадлежности из шелка.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «YiLiXin» отсутствует в качестве лексической единицы в каких-либо наиболее распространенных европейских языках, т.е. является фантазийным. Следовательно, само по себе обозначение «YiLiXin» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или изготовителя.

Вместе с тем, в сети Интернет (см. сайт <http://silk-place.ru>) размещена информация о том, что компанией «Южный путь» реализуются на территории Российской Федерации шелковые пастельные принадлежности, маркированные обозначением «YiLiXin» производства китайской фабрики. Заявителем представлены документы [1] – [5], свидетельствующие о партнерских отношениях между ним и китайской компанией Yixing silk Floss Factory of Xifeng unty, производящей по заказу ООО «Южный путь» пастельные принадлежности, маркированные заявленным обозначением «YiLiXin».

При этом информация о том, что товары под обозначением «YiLiXin» изготовлены по заказу ООО «Южный путь» китайской компанией Yixing silk Floss Factory of Xifeng unty содержится непосредственно на этикетках продукции [4], что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Кроме того, необходимо отметить, что китайская компания Yixing silk Floss Factory of Xifeng unty не усматривает в действиях ООО «Южный путь» по регистрации товарного знака «YiLiXin» нарушения своих законных прав и интересов, что подтверждается выданным ею полным и безотзывным согласием [2] на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В силу указанного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.02.2013, отменить решение Роспатента от 14.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011721347.