

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, рассмотрела возражение от 25.12.2013, поданное ООО «ИНТЕРСТРОЙ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723585, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011723585 подано 09.08.2012 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЙЕЖИМИН YEJIMIIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Решение Роспатента от 03.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ЙЕЖИМИН YEJIMIIN» по заявке №2011723585 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ЙЕЖИМИН YEJIMIIN» воспроизводит название, которым корейская химическая и фармацевтическая компания Welcron Healthcare CO., Ltd маркирует производимые товары, которые однородны заявленным товарам 03 класса МКТУ, при этом эти

товары реализуются на территории Российской Федерации, были представлены на выставках и отмечены наградами в различных номинациях.

Наличие данных в сети Интернет об иностранном производителе и выпускаемых им товарах, маркированных обозначением, которое воспроизводит заявленное обозначение, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ, обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты Интернет, где размещена вышеуказанная информация.

В возражении от 25.12.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723585 и привел следующие аргументы:

- заявитель (ООО «Интерстрой») и компания Welcron Healthcare Co, Ltd являются партнерами, в частности, между ними было заключено Торговое соглашение от 16.03.2013, согласно которому заявитель является официальным дистрибьютором продукции компании Welcron Healthcare Co, Ltd на территории Российской Федерации;
- согласно пункту 9 Торгового соглашения компания Welcron Healthcare Co, Ltd поручает дистрибьютору провести регистрационную работу и зарегистрировать торговые марки и упаковки на свое имя, в том числе на территории России, Беларуси, Казахстана, других стран СНГ и стран Европейского Союза;
- товары, маркированные заявленным обозначением, продвигаются заявителем, а также его партнерами (ООО «Экомаркет», ООО «Рустрейд») в соответствии с соглашениями, заключенными между ними;
- представление товаров, маркируемых заявленным обозначением, отмеченных наградами, осуществлялось на стендах, представляемых ООО «Экомаркет» и ЗАО

«Экспоцентр» в соответствии с договорами, заключенными между заявителем и ООО «Экомаркет».

Кроме того, заявителем было представлено дополнительное соглашение между компанией (Welcron Healthcare Co, Ltd) и заявителем, согласно которому дистрибьютор (ООО «Интерстрой», заявитель) должен зарегистрировать товарные знаки «YEJIMIIN» и «YEJI ANGEL» и дизайн упаковки на свое имя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723585.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия Торгового соглашения от 16.03.2013, заключенного между ООО «Интерстрой» и Welcron Healthcare Co, Ltd [1];
- копия Соглашения №17/03 от 17.03.2013, заключенного между ООО «Интерстрой» и ООО «Экомаркет» [2];
- копия Соглашения №11/09 от 11.09.2013, заключенного между ООО «Интерстрой» и ООО «Рустрейд» [3];
- копия договора №12 от 18.10.2013, заключенного между ООО «Рустрейд» и ИП Чепелева Г.А. [4];
- копия договора №Д/101-1302119 от 21.05.2013, заключенного между ООО «Экомаркет» и ЗАО «Экспоцентр» [5];
- копия дополнительного соглашения к Торговому соглашению от 16.03.2013 [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.08.2012) поступления заявки №2011723585 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ЙЕЖИМИН YEJIMIIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Поскольку словесные элементы «ЙЕЖИМИН YEJIMIIN» являются изобретенными словами в кириллице и латинице, отсутствующим в толковых словарях русского и иностранных языков, они не несут какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на корейского производителя товаров, маркированных этим обозначением, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку заявителем представлены документы, в частности Торговое соглашение [1], [6], подтверждающие, что между заявителем и производителем товара, маркированного обозначением, воспроизводящим заявленное обозначение «ЙЕЖИМИН YEJIMIIN», имеются тесные производственные связи, в частности, заявителю поручено провести регистрационную работу и зарегистрировать на свое имя товарный знак «YEJIMIIN» не только на территории Российской Федерации, но также других стран, входящих в состав бывшего СССР, и стран Европейского содружества.

Таким образом, подача заявки №2012727334 на регистрацию товарного знака была произведена на основании соглашения с корейской химической и

фармацевтической компанией Welcron Healthcare Co, Ltd, ссылка на которую явилась препятствием для регистрации товарного знака на имя заявителя.

Кроме того, заявителем представлены договоры, подтверждающие, что продвижение на территории Российской Федерации товаров 03 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, однородных товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в том числе их демонстрация на выставках, осуществляется по договорам, которые были заключены заявителем с его партнерами, в лице ООО «Экомаркет», ООО «Рустрейд» [2] – [5].

В силу указанного нет оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака «ЙЕЖИМИН YEJIMIN» на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.12.2013, отменить решение Роспатента от 03.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723585.