

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 06.11.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722304, поданное ШЕМЕРДО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, Кипр (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012722304 с приоритетом от 04.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**МУРАКАМИ**», состоящее из словесного элемента «МУРАКАМ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде вертикальной прямой линии, совпадающей с размером букв словесного элемента, и закрашенного круга красного цвета. Обозначение выполнено в черном, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 27.03.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722304 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспринимается как распространенная японская фамилия «Мураками»,

примером данной фамилии является Харуки Мураками – популярный современный японский писатель и переводчик, в связи с чем, заявленное обозначение для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, будет вводить в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

В возражении от 06.11.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не может согласиться с утверждением экспертизы, что заявленное обозначение представляет распространенную японскую фамилию «Мураками», поскольку для российского потребителя оно воспринимается как фантазийное слово «МУРАКАМ» ввиду отсутствия в русском алфавите буквы, похожей на вертикальную линию;

- слово «Мураками» вряд ли известно среднестатистическому потребителю именно в качестве японской фамилии и скорее будет восприниматься просто как фантазийное слово, ассоциирующееся с японским языком;

- обоснованность такой позиции заявителя подтверждается и наличием регистрации товарного знака № 524486 на имя Минеева Иннокентия Валерьевича, воспроизводящего название российской музыкальной группы и представляющего собой, согласно описанию в заявке, «наименование Мураками, выполненное рукописным шрифтом», при этом указанный товарный знак был подан на регистрацию даже позднее, чем заявленное обозначение, и его экспертиза проводилась по той же нормативной базе.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722304 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.07.2012) заявки №2012722304 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МУРАКАМІ.[•]», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. В конце слова расположена красная точка. Знак выполнен в черном, красном цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «МУРАКАМІ» отсутствует в словарно-справочных источниках информации, однако, данный словесный элемент ассоциируется с именем известного японского писателя, переводчика и бегуна Харуки Мураками.

Харуки Мураками родился в 1949 году в Киото, в семье преподавателя классической филологии. За последние несколько лет Мураками стал одним из самых читаемых авторов в России. Клуб ОГИ в Москве никогда не видел большего количества публики, чем во время встречи с его до недавних пор единственным переводчиком Дмитрием Ковалениным в 2001. Причина, вероятно, не только в литературном качестве текстов Мураками, но и в некотором сходстве проблем Японии и России в 1980–1990-е.

Таким образом, заявленное обозначение может порождать представление у потребителей, о том, что заявленные услуги каким-то образом связаны с Японией, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является кипрская компания.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение будет восприниматься как слово «МУРАКАМ», является неубедительным, поскольку композиционное построение

заявленного обозначения таково, что элемент «I» в конце словесного элемента «МУРАКАМ» воспринимается как латинская буква и произносится как звук «И».

Связь с Японией усиливается за счет присутствия в составе заявленного обозначения круга красного цвета, являющегося древним символом этой страны.

Следует отметить, что Япония славится своей кухней и продуктами, а заявленный перечень представляет собой такие услуги, которые имеют непосредственное отношение к еде.

В силу специфики услуг заявленное обозначение может вызывать прямые ассоциации с Японией.

Что касается довода заявителя о регистрации товарного знака, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что рассмотрение осуществляется в отдельности по каждому делу, правомерность регистрации в качестве товарного знака приведенного выше обозначения не является предметом рассмотрения по данному возражению.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2014.