

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.10.2007, поданное фирмой Плюс Варенхандельсгезельшафт мбХ, Германия, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы ФИПС) от 09.07.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Mr.YUAN» по международной регистрации №870399, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «Mr.YUAN» по международной регистрации №870399 является фирма Плюс Варенхандельсгезельшафт мбХ, Германия, (далее - заявитель).

Регистрация данного знака произведена МБ ВОИС 17.10.2005, с конвенционным приоритетом от 18.05.2005 в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой от 09.07.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ ввиду несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «YUAN» является либо денежной единицей Китая, либо распространенной китайской фамилией, поэтому заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как указание на место происхождения товаров, то есть Китай, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является немецкая фирма.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы от 09.07.2007, приводя следующие доводы:

- ни в какой-либо стране мира наименование денежной единицы не употребляется со словом «Mr.» - «господин (мистер)» и поэтому потребитель не может принять словесный элемент «YUAN», написанный как «господин Юань» или «господин Ян» на английском языке как указание денежной единицы;
- при запросе в поисковой системе Яндекс словесного обозначения «Mr.YUAN», все ссылки, выданные в качестве результата поиска, относятся к людям с таким именем или фамилией и ни одна ссылка не указывает на денежную единицу;
- человек, носящий фамилию «Mr.YUAN» совершенно не обязательно связан с Китаем, поскольку в разных странах мира проживает достаточно большое количество людей, носящих такое имя или фамилию;
- учитывая факт того, что словесный элемент «YUAN» в сознании российского потребителя может быть связан в той или иной степени с традициями изготовления товаров по китайской рецептуре, заявитель принял меры и обратился в установленном порядке в Международное Бюро ВОИС с ходатайством об ограничении всех указанных в списке товаров теми, которые изготовлены по китайской рецептуре.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы ФИПС и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №870399 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копия ходатайства об ограничении перечня товаров, на 3 л. в 2 экз.;
- распечатка поискового запроса из системы Яндекс, на 2 л. в 2 экз.;
- статья из энциклопедии «Кругосвет», на 2 л. в 2 экз..

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.05.2005) международной регистрации №870399 правовая база для оценки её охраноспособности включает отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное словесное обозначение «Mr.YUAN» выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «YUAN» является лексической единицей и в переводе на русский язык означает: юань (денежная единица Китая), см. Яндекс, словари.

Вместе с тем, информация, содержащаяся в справочной литературе, свидетельствует о том, что словесное обозначение «YUAN», имеет и другие значения, например, является именем или фамилией, а также географическим объектом Yuan Jiang (река на Юге Китая).

Помимо словесного элемента «YUAN», в рассматриваемое обозначение входит словесный элемента «Mr.» (в переводе с английского языка – мистер, господин) занимающий начальное положение, из-за которого обозначение «Mr. YUAN» воспринимается как имя собственное, что исключает возможность рассматривать его как денежную единицу.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словосочетанием «Mr. YUAN» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории Китая. Кроме того, заявитель ограничил все товары, указанные в заявлении перечне, товарами изготовленными по китайской рецептуре, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара в принципе.

В силу отмеченных обстоятельств, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно может быть воспринято потребителем как указание места происхождения товаров.

Таким образом, решение экспертизы от 09.07.2007 об отказе в регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного

обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.10.2007, отменить решение экспертизы от 09.07.2007 и предоставить правовую охрану знаку «Mr. YUAN» по международной регистрации №870399 на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров:

- 03 Preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, tous les produits precites prepares selon une recette chinoise et /ou en usant des aromes typiquement chinois.
- 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; legumes et fruits conserves, seches et cuits; gelees, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, tous les produits precites aromatises d'une maniere chinoise et/ou prepares selon des recettes chinoises.
- 30 Cafe, the, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succedanes du cafe; farines et preparations faites de cereales, pain, patisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de melasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); epices, glace a rafraichir, tous les produits precites aromatises d'une maniere chinoise et/ou prepares selon des recettes chinoises.
- 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); legumes et fruits frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt, tous les produits precites aromatises d'une maniere chinoise et/ou prepares selon des recettes chinoises.
- 32 Bieres; eaux minerales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres preparations pour faire des boissons, tous les produits precites aromatises d'une maniere chinoise et/ou prepares selon des recettes chinoises.
- 33 Boissons alcooliques (a l'exception des bieres), tous les produits precites aromatises d'une maniere chinoise et/ou prepares selon des recettes chinoises.