

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.04.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая компания «Мастер-ДВ», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006704390/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006704390/50 с приоритетом от 27.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «вымышленное словесное обозначение «MISAKI», выполненное в латинице».

Решение экспертизы от 25.12.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне услуг мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой типичное японское имя. Решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара основывается на сведениях, полученных из учебного пособия Е.Л. Фроловой, Японский язык, Имена собственные, М.: Муравей, 2004, стр.71, 97 [1].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «MISAKI» не указывает на японское качество и не содержит прямого указания на Японию;
- слово «MISAKI» может подразумевать «расцвет красоты»;
- предприятие заявителя расположено в непосредственной близости от Японии, что накладывает отпечаток на потребительский спрос населения.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- распечатка перечня японских имен и их смысловых значений;
- распечатка сведений, полученных из сети Интернет;
- распечатка сведений из базы данных товарных знаков РФ.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшейся 27.01.2009, были выявлены дополнительные обстоятельства, неучтенные экспертизой при вынесении решения, а именно: в соответствии с данными базы Интернет к продаже предлагаются фигурки Misaki из аниме, производителя Yamato, поэтому заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров («игры, игрушки») способно вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя.

Заявитель в установленном порядке был ознакомлен с данными обстоятельствами и представил ходатайство с просьбой ограничить перечень товаров 28 класса МКТУ, удалив из него «игры, игрушки».

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

С учетом даты (27.02.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Анализ материалов заявки №2006704390/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MISAKI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Как указано в решении экспертизы, заявленное обозначение представляет собой типичное японское имя. Действительно, обращение к пособию [1] позволяет рассматривать заявленное обозначение как созвучное с японским словом. Однако следует отметить, что в японской системе письма слова состоят из иероглифов, а в данном случае заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, за счет чего оно может быть воспринято как словесная единица какого-либо языка, имеющего стандартный, так называемый, алфавитный порядок знаков. Таким образом, заявленное обозначение способно вызвать различные ассоциации и домысливания, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров. Указанное свидетельствует о фантазийном характере обозначения и неправомерности сделанного экспертизой вывода о способности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Кроме того, следует отметить, что российское законодательство в области товарных знаков не содержит норм, запрещающих регистрации товарных знаков, представляющих собой имена народов мира, в том числе японских.

Отсутствуют также основания полагать, что слово «MISAKI» в отношении испрашиваемого объема правовой охраны будет восприниматься потребителем как имя и фамилия конкретного производителя товаров из какой-либо страны и тем самым приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара.

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 «MISAKI» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории Японии.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в уточненном перечне.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 14.04.2008, отменить решение экспертизы от 25.12.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г (511)

28 гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, в том числе: манки для охоты, приманки для охоты и рыбной ловли, принадлежности рыболовные, рыболовные крючки.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.