

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 (далее – Кодекс), 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), рассмотрела возражение от 23.12.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007736854/50, поданное Индивидуальным предпринимателем Агановым Дмитрием Петровичем, г. Барнаул, (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007736854/50 с приоритетом от 22.11.2007 на имя ИП Аганова Д.П. было подано комбинированное обозначение «SHIMAO», состоящее из изобразительного элемента в виде головы женщины, исполненной на фоне черного квадрата, диагонально выполненной волнистой полосы, словесного элемента «SHIMAO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и двух иероглифов, заключенных в черные квадраты. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.09.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в

заблуждение относительно производителя товаров. Указанное мотивировано тем, что в соответствии с информацией сети интернет (<http://www.meitan.ru/>) заявленное обозначение воспроизводит название косметической продукции, производимой компанией «МейТан» на косметических заводах в Китае. Кроме того, заявленное обозначение включает в свой состав иероглифы, в связи с чем потребитель будет воспринимать обозначение как произведенное в Китае/Японии, то есть будет введен в заблуждение относительно производителя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.12.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель прилагает письмо-согласие от ООО «Лин Лан», правообладателя товарного знака «МЕИТАН» по свидетельствам №322398 и №352540;
- заявитель является одним из учредителей ООО «Лин Лан»;
- доменное имя www.meitan.ru принадлежит компании ООО «Лин Лан», компанией издается рекламный журнал «МЕИТАН»;
- продукция, маркированная обозначением «SHAMAО», производится в Китае по заказу ООО «Лин Лан»;
- учредителям ООО «Лин Лан» принадлежат товарные знаки №322398, 352540, 352569, 358489, 365271, 373071, 386692, 355841 и 355840;
- вышеуказанные товарные знаки применяются ООО «Лин Лан» на своем сайте и каталогах.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «SHIMAО» по заявке №2007736854/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель, уведомленный должным образом, на заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.03.2010, не явился.

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

С учетом даты (22.11.2007) поступления заявки №2007736854/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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.

Заявленное комбинированное обозначение включает словесный элемент «SHIMAO», выполненный заглавными буквами английского алфавита, оригинальным шрифтом. Под словесным элементом расположены иероглифы, включенные в черные квадраты.

Анализ информационных источников не позволил выявить лексическое значение у словесного обозначения «SHIMAO», то есть оно является вымышленным словом и поэтому не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение, и следовательно, не содержит

сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Что касается иероглифов, действительно, указание их на товаре может быть ассоциативно воспринято как указание на то, что товар произведен производителем, находящимся в странах, в которых используются иероглифы, таких как, например, Япония или Китай, в связи с чем довод, изложенный в решении Роспатента, является обоснованным.

По данным сети интернет (www.meitan.ru) обозначение «SHIMAO» используется компанией «МейТан» как обозначение серии косметических средств. Компания МейТан – Российская сетевая Компания, образованная в 2003 году.

Из представленных заявителем материалов владельцем доменного имени «meitan.ru» является ООО «Лин Лан» (Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.85в), учредителями которого в равных долях являются Каменир А.Я, Аганов Д.П., Борисов Е.В., Желтиков В.В., на имя которых, а так же на имя Общества, зарегистрированы товарные знаки №322398, 352540, 352569, 358489, 365271, 373071, 386692, 355841 и 355840.

Компанией ООО «Лин Лан» (покупатель) заключен контракт (№2 от 01.04.2008) с «Промышленно-коммерческой Ассоциацией Производителей Косметической продукции КНР «С.а.сан-микс мэтал мэйкин компании», Китай (продавец), согласно которому продавец производит продукцию, маркированную товарными знаками, принадлежащими покупателю, такими как «Meitan», «KE AI DE», «DAO DE MEI», «SHAN SHAN MEI », «JUMEI», «BAO», «D.U.G», «SHI MAO» и прочими.

В материалах возражения представлено письмо-согласие от ООО «Лин Лан», в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака

«SHIMAO» по заявке №2007736854/50 на имя заявителя, являющегося одним из учредителей ООО. Письмо подписано Президентом ООО «Лин Лан».

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что поскольку заявитель является участником ООО «Лин Лан», нет оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя. Кроме того, представленные материалы подтверждают, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация, произведены в Китае по заказу ООО «Лин Лан», что устраняет довод, изложенный в решении Роспатента об отказе в государственной регистрации от 23.09.2009, о том, что ввиду присутствия иероглифов в заявленном обозначении оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными, в связи с чем не находит оснований для подтверждения решения Роспатента от 23.09.2009.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.12.2009, отменить решение Роспатента от 23.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007736854/50 в качестве товарного знака.

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

┌
(591)
(511)

03 - красители косметические; лак для волос [аэрозоль]; лосьоны для волос; маски косметические для волос; масла косметические для волос; пероксид водорода для косметических целей; препараты для удаления красок; средства для бровей косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие для косметических целей; шампуни.

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