

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.06.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1611615 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «MANKAI» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.06.2021 с датой конвенционного приоритета от 07.06.2021 за № 1611615 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя компании «HOLDING THE BOLD TEAM», Франция (далее – заявитель).

Роспатентом принято решение от 28.02.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1611615 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В предварительном решении от 12.11.2021 было указано, что знак по международной регистрации № 1611615 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен восприниматься в качестве характеристики части товаров 33 класса МКТУ, указывая на состав и свойства заявленных товаров, содержащих экстракт манкаи, а также является ложным в отношении состава и свойств иных товаров 33 класса МКТУ, в которых данный овощ не содержится.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «МАНКАИ» было заявлено на регистрацию исключительно в отношении товаров 33 класса МКТУ. Таким образом, не ясно о каких остальных товарах заявленного перечня, для которых экспертиза посчитала обозначение «МАНКАИ» ложным, идет речь. В связи с этим полагаем, что основание для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, применено экспертизой ошибочно;

- обращение к словарно-справочным источникам, в том числе онлайн-словарю «Академик» (<https://dic.academic.ru/>), толковому словарю Ожегова (<https://slovarozhegova.ru/>), сайту «Википедия» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница) и другим многочисленным ресурсам, подтвердило, что словесный элемент «МАНКАИ» (являющийся транслитерацией заявленного обозначения «МАНКАИ») не является лексической единицей русского языка;

- поиск информации в сети «Интернет» по словам «МАНКАИ» и «МАНКАИ» выявил, что словесный элемент «МАНКАИ» является лексической единицей японского языка, которая в переводе на русский язык означает «полное цветение», что по своему смыслу выражает состояние, когда что-то цветёт и находится в полном расцвете;

- рядовой российский потребитель не владеет японским языком даже на базовом уровне, поэтому не будет ассоциировать заявленное обозначение и с вышеприведенным семантическим значением японского слова «МАНКАИ» (которое также не является широко известным и популярным в русскоязычном пространстве). То есть, заявленное обозначение будет восприниматься российским потребителем как фантазийное – придуманное самим лицом, подавшим возражение, не имеющее какого-либо значения применительно к товарам 33 класса МКТУ;

- даже в переводе с японского языка слово «МАНКАИ», означающее «полное цветение», не характеризует и не описывает заявленные товары 33 класса МКТУ. Каких-либо товаров иных классов, кроме алкогольной продукции 33 класса МКТУ, заявителем не заявлено;

- слова «MANKAI» и «МАНКАИ» употребляются в значении «самый миниатюрный в мире овощ» всего лишь в нескольких малопопулярных русскоязычных публикациях на ресурсах, специализирующихся на израильской тематике. При этом в данных публикациях речь идет об овоще «манкаи», который выращивается и продается только в Израиле. Каких-либо упоминаний о том, что овощ «манкаи» выращивается или поставляется в Россию, равно как и применяется при производстве алкогольной продукции – не имеется;

- российскому потребителю не может быть известно о существовании набирающей популярность в Израиле овощной культуры «манкаи», следовательно, каких-либо ассоциаций заявленного обозначения «MANKAI» с овощем «манкаи» у среднего российского потребителя алкогольной продукции 33 класса возникнуть не может;

- словесное обозначение «MANKAI» зарегистрировано в отношении товаров 33 класса МКТУ во Франции (номер регистрации 4774357) и Австралии (IR 1611615) - на имя лица, подавшего возражение, а также на имя других лиц: для напитков 32 класса МКТУ в Японии (номер регистрации 0005947418), для товаров 30 и 32 классов МКТУ в США (номер регистрации 6318046), для товаров 01, 05, 30, 31 классов МКТУ в Таиланде (номер регистрации 160116422), товаров 29 класса МКТУ в Малайзии (номер регистрации 2016071720) и в других странах.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1611615 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации рассматриваемого знака (07.06.2021) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Словесному знаку «MANKAI» по международной регистрации № 1611615 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ словарей основных европейских языков (www.translate.google.com, <https://nihongomaster.com/japanese/dictionary/word/50713/mankai>, <https://www.encyclo.co.uk/meaning-of-Mankai>, <https://www.wafuku.co.uk/glossary>), показал, что словесный элемент «mankai» - это написанный буквами латинского алфавита японский иероглиф, обозначающий полное цветение сакуры, данным словом также выражают состояние, когда что-то цветет и находится в полном расцвете. В вышеприведенном значении словесный элемент «MANKAI» («МАНКАИ») используется в русскоязычных публикациях в сети Интернет (см. <https://www.travel.ru/news/2015/03/19/243350.html>, <https://zajcev-ushastyj.livejournal.com/445837.html>, <https://mystifire.livejournal.com/63828.html>, https://naruto.fandom.com/ru/wiki/Полный_Расцвет:_Цветение_Вишни, https://vk.com/wall-52606210_2129, <https://sight.photo/photos/2031196/>, <https://fb.ru/news/landscaping/2021/4/8/299927>).

В упомянутом значении словесный элемент «MANKAI», включенный в состав знака по международной регистрации №1611615, является нейтральным по отношению к заявленным на регистрацию товарам 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, на стадии экспертизы была выявлена информация из сети Интернет (<http://www.strana.co.il/>, <https://eatmankai.com/>, <https://salat.zahav.ru/>), согласно которой «MANKAI» представляет собой богатый нутриентами культивируемый овощ, который объявлен пищей будущего. Это самый маленький листовой овощ в мире с научно доказанным содержанием витамина В12 в максимально доступной для организма форме. Упомянутый овощ выращивают на поверхности водоемов с использованием уникальных технологий.

Вместе с тем, информация об овоще «MANKAI» является низко насыщенной и датирована непродолжительным периодом времени (апрель 2021 года).

Приведенные сайты специализируются исключительно на израильской тематике, в публикациях упоминается о производстве и продаже данного овоща только на территории Израиля. Более того, в представленных источниках информации не содержится данных об использовании овоща манкаи при производстве алкогольных напитков.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия усматривает, что перевод словесного элемента «MANKAI» в значении «полное цветение» ни прямо, ни путем домысливаний не указывает на характеристики товаров 33 класса МКТУ. Немногочисленные упоминания, относящиеся к непродолжительному периоду времени, об овоще манкаи недостаточны для вывода об известности данного овоща среднему российскому потребителю. Учитывая вышеизложенную информацию, у коллегии нет оснований для вывода о том, что знак «MANKAI» будет восприниматься средним российским потребителем как указывающий на состав товаров 33 класса МКТУ, а также будет введен в заблуждение относительно их состава. Следовательно, знак по международной регистрации № 1611615 соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание информацию о наличии у заявителя исключительных прав на знак «MANKAI» на территории Франции (№4774357) и Австралии (№1611615).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2022, отменить решение Роспатента от 28.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1611615.