

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.04.2014, поданное компанией Малти Эксес Лимитид, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715191, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012715191 с приоритетом от 14.11.2011, установленным в соответствии с пунктом 1 статьи 1495 Кодекса, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 30 и 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой прямоугольник, ограниченный сверху и снизу контрастными полосами различной ширины с тонким окаймлением. В левой части прямоугольника друг под другом расположены графические элементы в виде китайских иероглифов. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: коричневый, красный, желтый, черный.

Роспатентом принято решение от 28.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715191 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано наличием в составе заявленного обозначения изображения китайских иероглифов, что может ассоциироваться у потребителей с китайским происхождением товаров, в то время как регистрация испрашивается на имя лица, имеющего место нахождения на Британских Виргинских Островах. Кроме того, в заключении экспертизы указано, что цветовое исполнение заявленного обозначения, а именно красный фон и расположенные на нем желтые иероглифы, усиливают восприятие заявленного обозначения как индивидуализирующего товары китайского происхождения (красный цвет очень популярен в современном Китае, он символизирует счастье и радость для китайского народа, а желтый – свободу от мирских забот, см. <http://dic.academic.ru>).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.01.2014.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявленное оригинальное изобразительное обозначение не содержит каких-либо словесных или изобразительных элементов, прямым или косвенным образом указывающих на место происхождения товара, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение;

- вывод экспертизы не соответствует действительным обстоятельствам дела, поскольку заявитель является холдинговой компанией, в состав которой входят производственные предприятия, расположенные на территории Гонконга и континентальной части Китая;

- заявленные товары имеют китайское происхождение, и, следовательно, присутствие китайских иероглифов в составе обозначения, также как и его цветовое решение, не вводит потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и их производителя.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012715191 для всех товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

(1) копии счетов № 11/03/024 от 17.03.2011, № 11/01/023 от 28.01.2011, № 11/01/017 от 19.01.2011 и № 11/03/023 от 17.03.2011 с товарно-транспортными накладными с частичным переводом на русский язык;

(2) копия отчета о показателях деятельности предприятия Wong Lo Kat Limited с переводом на русский язык;

(3) копия справки о компании Малти Эксес Лимитид с переводом на русский язык;

(4) копия паспорта господина Hung To Chan с переводом на русский язык.

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

С учетом даты (14.11.2011) конвенционного приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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.

Заявленное обозначение представляет собой прямоугольник красного цвета, ограниченный сверху и снизу полосами различной ширины коричневого и черного цветов. В левой части прямоугольника друг под другом расположены три графических элемента желтого цвета.

Согласно описанию, приведенному заявителем в заявке, выполненные в левой части заявленного обозначения графические элементы представляют собой китайские иероглифы.

Следует иметь в виду, что использование иероглифов в составе обозначения способно породить у российского потребителя представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, производится в одной из восточных стран, в частности в Китае. В связи с тем, что заявителем является компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, доводы экспертизы следует признать правомерными.

Однако, согласно возражению, компания-заявитель является структурной единицей холдинга, в состав которого входят производственные предприятия, расположенные на территории Гонконга и континентальной части Китая. Согласно представленным материалам (2) и (3) 100 % акций компании-заявителя принадлежит компании Wong Lo Kat Limited, Гонк Конг.

Кроме того, заявителем представлены материалы (1), свидетельствующие о поставках компанией Wong Lo Kat товаров в Российскую Федерацию из Китая.

С учетом изложенных обстоятельств и материалов (1) – (4), коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представления о китайском происхождении товаров, маркированных заявленным обозначением, соответствуют действительности, в связи с чем положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в данном случае, не применимы, поэтому заявленное обозначение может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 30.04.2014, отменить решение Роспатента от 28.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012715191.