

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 27.04.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ямато Трейд», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 20.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008723914/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008723914/50 с приоритетом от 28.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «Japónica», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 20.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение «Japónica» используется в таких словосочетаниях как «айва японская», «седирея японская», «японская земля» (см. <http://ru.wikipedia.org/>, <http://slovari.yandex.ru/>).

Кроме того, обозначение «Japónica» фонетически воспринимается как слово, однокоренное словам «Япония», «японец», «японский», в связи с чем в сознании потребителей такая маркировка способна породить представление о том, что страной происхождения товара является Япония, что не соответствует действительности, так как заявителем является российское юридическое лицо.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.04.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «Japónica» не имеет смыслового значения и является фантазийным;
- примером регистрации подобного обозначения в качестве товарного знака является товарный знак по свидетельству №310796 «ЯПОНИКА YAPONICA»;
- товары 21 класса МКТУ под маркой «Japónica» производятся в Японии по заказу заявителя, в связи с чем основания для введения потребителя в заблуждение отсутствуют;
- производитель товаров не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 20.01.2010 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены:

1. Согласие компании Джапоника Компани Лимитед, Япония (изготовителя товаров 21 класса МКТУ) на регистрацию обозначения «Japónica» на имя заявителя.
2. Контракт №2097 от 06.10.2008 на изготовление и поставку изделий из стекла и фарфора под маркой «Japónica» между заявителем и Джапоника Компани Лимитед, Япония.
3. Сертификат соответствия.
4. Сведения о продажах заявителем товаров под маркой «Japónica».

Изучив материалы возражения и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.07.2008) поступления заявки №2008723914/50 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

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 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке №2008723914/50 представляет собой слово «Jaronica», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ указанных в заключение экспертизы сведений, полученных из сети Интернет, показал следующее.

Слово «jaronica» в переводе с английского языка означает «айва японская, камелия обыкновенная» (Promt, Google). Также слово «jaronica» применяется в словосочетаниях, представляющих собой биологические названия (Википедия).

Таким образом, само по себе слово «jaronica» представляет собой название растения, отсутствующее в общелексических словарях, и не несет информации относительно приведенных в перечне товаров 21 класса МКТУ.

Созвучие обозначения «jaronica» с названием страны Japan (Япония) не приводит к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его производства, поскольку представленным заявителем материалам [1-4] посуда «Jaronica» изготавливаются по заказу заявителя в Японии.

При этом производитель товаров не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

Следовательно, регистрация товарного знака по заявке №2008723914/50 в отношении товаров 21 класса МКТУ удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.04.2010, отменить решение Роспатента от 20.01.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

(511)

- 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюдца; бокалы; бутербродницы; бутылки; бутылки оплетенные; бюсты из фарфора, керамики или стекла; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; вафельницы; ведра для льда; графинчики [для уксуса, масла]; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости стеклянные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные; изделия бытовые керамические; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; коробки для чая; крышки для посуды; масленки; наборы кухонной посуды; посуда глиняная; посуда для варки пищи; посуда для обработки пищевых продуктов под давлением; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная; приборы для специй; приспособления бытовые, содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения пищевых продуктов; салатницы; сахарницы; сервизы [столовая посуда]; сервизы кофейные; сервизы ликерные; сервизы чайные; ситечки чайные; сифоны для газированной воды; сифоны, пипетки для взятия пробы вина; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; стаканы; стаканы для напитков; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла; супницы; тарелки; термосы; флаконы; формы [кухонная утварь]; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; шары стеклянные; шейкеры коктейльные.

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