

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 25.10.2014, поданное компанией Томас Си.Форд (Thomas C.Ford), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163356, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1163356 с конвенционным приоритетом от 17.05.2013 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 23.05.2013 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1163356 представляет собой комбинацию словесных элементов «**TOM**», «**FORD**», «**NEROLI**» и «**PORTOFINO**», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных в одну строку.

Решением Роспатента от 02.09.2014 знаку по международной регистрации №1163356 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что словесный элемент «**PORTOFINO**», входящий в состав заявленного обозначения, являясь

названием небольшого городка в итальянской провинции Генуя, способен ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара, поскольку заявитель находится в Соединенных Штатах Америки. Словесные элементы «**PORTOFINO**» и «**NEROLI**» являются неохранными элементами обозначения, поскольку указывают на место производства товара и его свойства (нероли – растительное масло, широко используемое различными производителями парфюмерии).

В возражении от 25.10.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- Портофино (Portofino) согласно интерактивной энциклопедии Википедия – небольшой рыбацкий городок в провинции Генуя, один из наиболее живописных средиземноморских портов, часть Итальянской Ривьеры, население – 439 человек (2011), относится к курортной зоне, где невозможно строительство парфюмерной фабрики;

- указанное обозначение является неизвестным большинству российских потребителей и поэтому будет восприниматься как фантазийный элемент знака;

- обозначение «PORTOFINO» не воспринимается как указание на место производства, поскольку заявленное обозначение начинается с элемента «TOM FORD», являющегося именем и фамилией известного американского дизайнера и режиссера и товарным знаком заявителя, под которым производится парфюмерия;

- парфюмерия, маркированная заявленным обозначением, уже производится и предлагается к продаже и у потребителей не возникает сомнений в американском происхождении этого товара;

- отзывы потребителей в Интернете о продукции «Tom Ford Neroli Portofino» не содержат высказываний о том, что эта продукция произведена в

Италии, что также опровергает вывод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение;

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны слова «Neroli»;
- по крайней мере 2 словесных знака «Portofino» охраняется в Российской Федерации (международная регистрация №624433 для товаров 14 класса МКТУ на имя швейцарской компании и свидетельство №168041 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя польской компании), что говорит в пользу регистрации обозначения «Portofino».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163356.

К возражению приложены распечатки из Википедии, с сайта www.fragrantica.ru/perfume/Tom-Ford/Neroli-Portofino с отзывами потребителей о продукции, маркированной знаком «Tom Ford Neroli Portofino», а также сведения о регистрациях №624433 и №168041.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.05.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1163356 знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на свойства товаров и место 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 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания состава сырья, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Знак по международной регистрации №1163356 **«TOM FORD NEROLI PORTOFINO»** состоит из четырех словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных в одну строку.

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ обозначения показал следующее.

Словесное обозначение «TOM FORD», входящее в заявленное обозначение, является именем и фамилией американского дизайнера и кинорежиссера. «Neroli» с английского, немецкого и французского языков –

масло нероли, неролиевое масло (см. Яндекс. Словари.) Нероли – эфирное масло, получаемое из лепестков цитрусовых деревьев, обычно горького апельсина, широко используемое в парфюмерии и названное по фамилии итальянской принцессы Анны-Марии, первой получившей это масло из цветов методом паровой дистилляции. Наиболее крупными производителями масла нероли являются Франция, Италия, Северная Америка. Таким образом, обозначение «NEROLI» рассматривается как указание на состав сырья, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1163356, и является неохраняемым элементом знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Также следует отметить, что заявленное обозначение используется для маркировки эксклюзивных духов серии «TOM FORD», которые являются известными российскому потребителю, о чем свидетельствует информация с различных сайтов сети Интернет, в том числе отзывы покупателей парфюмерии Том Форд. Учитывая знание потребителями парфюмерной продукции, производимой под знаком «TOM FORD», в том числе и маркированной заявленным обозначением, а также то, что обозначение «PORTOFINO» является малоизвестным рядовому потребителю географическим названием, отсутствует вероятность возникновения у потребителя представления о том, что указанная парфюмерная продукция произведена в Италии. Кроме того, коллегией было принято во внимание, что заявленное обозначение является продолжением серии знаков со словесным элементом «TOM FORD», принадлежащих заявителю, среди которых такие знаки как «TOM FORD SHANGHAI LILY», «TOM FORD FLEUR DE CHINE», «TOM FORD BOIS MAROCAIN» по международным регистрациям №№1135797, 1135796, 986042 соответственно, в которых также присутствуют ароматы, имеющие иностранное происхождение. Указанным знакам предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия сочла возможным признать заявленное обозначение удовлетворяющим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.10.2014, отменить решение Роспатента от 02.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163356 с исключением из правовой охраны словесного элемента «NEROLI».