

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.11.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 973926, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «MOROCCANOIL» была произведена Международным Бюро ВОИС 07.08.2008 за №973926 для товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Tal, Ofer, Канада (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 973926 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.02.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №973926. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 973926 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как заявленное обозначение состоит из двух значимых слов «MAROCCAN» - марокканский и «OIL» - масло. Словесный элемент «OIL» указывает на состав товаров 03 класса МКТУ, если они содержат в своем составе масло, и, следовательно, является ложным указанием на состав для остальных товаров 03 класса МКТУ. Кроме того, заявленное обозначение, в состав которого входит элемент «MAROCCAN»

(марокканский), способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров, так как заявителем является фирма «Tal Ofer», находящаяся в Канаде.

Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 28.11.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не подпадает ни под один критерий, перечисленный в пункте 1 статьи 1483 Кодекса;

- для маркировки косметических препаратов заявителем используется изобретенное слово «MOROCCANOIL», которое является оригинальным. Поскольку заявленное обозначение является фантазийным, оно воспринимается потребителем как одно слово и не требует разбивки на два слова;

- словесный элемент «MOROCCANOIL» отсутствует в англоязычных словарях, в электронной библиотеке wikipedia;

- рассматриваемое обозначение является англоязычным, и к нему не применимы модели словообразования русского языка;

- заявитель по международной регистрации господин Офер Таль является владельцем и Президентом основанной им компании Moroccanoil Israel Limited, Израиль;

- в результате использования на территории Российской Федерации, заявленное обозначение приобрело в глазах потребителей дополнительную различительную способность и ассоциируется с именем компании заявителя, в связи с чем воспринимается именно как товарный знак данной компании;

- компания заявителя долгое время присутствует на российском рынке и пользуется популярностью у потребителей;

- компания заявителя имеет собственные страницы во всемирных социальных сетях «Twitter», «Facebook», «Одноклассники» и «В Контакте»;

- продукция компании заявителя широко рекламируется в журналах о моде, красоте и стиле;

- компания заявителя являлась спонсором мероприятий по вручению премии Grammy 2010, широко транслировавшихся по всему миру, в том числе в России, в также участвовала в выставках парфюмерии и косметики «InterCharm», проводившихся в Москве в 2010 и 2011 году;

- заявленное обозначение используется в различных странах мира, в том числе в России, и зарегистрировано, в качестве товарного знака во многих странах мира, в том числе в стране происхождения Израиле;

- на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дом Арганы» зарегистрирован товарный знак «ARGANOIL» по свидетельству №371704, который на прямую указывает на вид и состав товаров (аргановое масло);

- в 2010 на имя компании заявителя были поданы заявки на регистрацию товарных знаков, включающих словесный элемент «maroccanoil», являющихся вариантами заявленного обозначения, которым была предоставлена правовая охрана (свидетельства №№ 455217,452216).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов владелец международной регистрации предоставил следующие материалы:

1. распечатки сайта www.moroccanoil.com о продукции компании;
2. статьи о компании и ее продукции в зарубежной и российской прессе;
3. реклама и статьи о компании;
4. информации о компании и ее продукции из социальных сетей;
5. копии публикаций;
6. письменное показание под присягой Офера Таля.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (07.08.2008) международной регистрации №973926 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Словесное обозначение по международной регистрации №973926 «MOROCCANOIL» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 03 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав доводы, изложенные в возражении, установила следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «moroccooil» не является лексической единицей какого – либо языка. Слитное графическое исполнение заявленного обозначения обуславливает восприятие его как единого слова. С точки зрения словообразования путем соединения двух значимых слов «Morocco» и «oil», полученная словесная единица должна иметь способность самостоятельно функционировать,

соответствовать определенному понятию или предмету, использоваться носителями языка и, следовательно, присутствовать в словарях. В виду того, что это слово отсутствует в словарях, деление его на два слова неправомерно.

Следует отметить, что во всех общедоступных источниках отсутствует определение «Moroccan oil» (марокканское масло). Можно лишь предположить, что «Moroccan oil» - это масло из косточек плодов дерева аргана, произрастающего на территории Марокко.

Таким образом, толкование смысла обозначения в целом требует рассуждений, домысливания, может вызывать в сознании потребителя различные представления, следовательно, не может являться прямой характеристикой товара, его свойств и происхождения.

Таким образом, отсутствие понятия «марокканское масло» позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не указывает на место производства и свойство товара, и, следовательно, не будет вводить потребителя в заблуждение, в отношении происхождения товара и его состава.

Кроме того, заявителем представлены сведения [1-5] о том, что «moroccan oil» это название косметических средств для волос, производства компании, принадлежащей заявителю.

Представленные заявителем материалы доказывают, что продукция, маркированная обозначением «moroccan oil», широко известна потребителю в Российской Федерации, пользуется популярностью, и что данное обозначение воспринимается потребителем как товарный знак производителя товаров, который уже получил исключительные права на комбинированные товарные знаки (свидетельства №№452216, 452217) со словесным элементом «moroccan oil» на имя компании Moroccan oil Israel Limited, Израиль.

Вместе с тем заявителем представлен affidavit [6], согласно которому он является основателем и директором компании Moroccan oil Israel Limited, Израиль.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №973926 на имя заявителя.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения «MOROCCANOIL» требованиям законодательства является неправомерным.

С учетом вышеизложенного обозначению «MOROCCANOIL» по международной регистрации № 973926 может быть предоставлена охрана на территории Российской

Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 03 класса МКТУ как непротиворечащему требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу удовлетворить возражение от 28.11.2011, отменить решение Роспатента от 24.02.2011, предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №973926 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.