

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2016 возражение, поданное компанией SB beauty & care company AG, Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207324, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 27.11.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1207324 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1207324 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «BRONX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где буква «O» представляет собой стилизованное изображение «символа Венеры», и словесных элементов «COLORS URBAN COSMETICS», выполненных заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 25.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207324 в отношении всех заявленных товаров,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 (3), 3(1), 1(2) статьи 1483 Кодекса и пункта 3 статьи 1492 Кодекса.

Несоответствие пунктам 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «BRONX», который является названием известного района Нью-Йорка, при этом заявителем является швейцарская фирма, что дезориентирует потребителя относительно происхождения товаров.

Словесные элементы «COLORS URBAN COSMETICS» обозначают сферу деятельности заявителя.

Кроме того, указанные в перечне товаров 03 класса МКТУ позиции «tous les produits précités provenant des USA» не соответствуют статье 1492 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания заявителя «SB beauty & care company» - мировой производитель декоративной косметики и косметики по уходу за лицом;

- «BRONX COLORS URBAN COSMETICS» является одним из ключевых брендов компании, для которого был создан отдельный веб-сайт <http://www.bronxcolors.com/>, под данным брендом производится широкий ассортимент теней, туши, румян, карандашей, тональных кремов и других косметических продуктов;

- заявитель постоянно рекламирует свой бренд в социальных сетях и на различных Интернет-ресурсах;

- «BRONX COLORS URBAN COSMETICS» - это серия косметики, в основу которой была положена идея мультикультурного влияния Бронкса (самый северный округ города Нью-Йорк). Он характеризуется тем, что в нем пересекаются люди различного происхождения и социальных классов. Это — родина и место встреч музыкантов, художников и артистов с их творческой атмосферой;

- косметика «BRONX COLORS URBAN COSMETICS» действительно производится именно в Соединенных Штатах Америки американской компанией FMK Labs, с которой заявитель заключил договор;

- примеров компаний, продающих товары, которые были произведены в другой стране много: немецкий бренд спортивных товаров Adidas, товары которого производятся во Франции, Индонезии, Китае, Таиланде; американский бренд компьютерных, планшетных и телефонных устройств Apple, товары которого производятся в Китае; корейский бренд по производству электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования и др. Samsung, некоторые товары которого производятся в т.ч. в России; финский бренд по производству мобильных устройств Nokia, товары которого производятся в Германии, Венгрии, Румынии;

- стоит отметить, что слова «BRONX» или «БРОНКС» очень часто используются на территории Российской Федерации для обозначения различных товаров и услуг;

- на сегодняшний день никаких производственных мощностей на территории Бронкса нет, так как этот район является спальным;

- правовая охрана знака по международной регистрации № 1207324 не противоречит практике Роспатента, сложившейся в отношении регистрации товарных знаков, включающих или полностью состоящих из географических наименований;

- относительно формулировки заявленного перечня, заявитель отмечает, что как известно, Ниццкое соглашение учреждает Классификацию товаров и услуг в целях регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Каждая из стран - участниц Ниццкого соглашения обязана при регистрации знаков следовать МКТУ либо в качестве основной (единственной), либо вспомогательной классификации и в официальных документах и публикациях о регистрации знаков указывать номера классов МКТУ в перечне товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки. Согласно п. 2 Методическим рекомендациям по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02 марта 1998 г. № 41, в перечне товары и услуги должны быть сгруппированы по классам и должны быть указаны, если возможно, соответствующие классы согласно МКТУ. Еще одной рекомендацией Роспатента является то, что наименования товаров и услуг, приводимые в перечне, должны, по возможности, совпадать с наименованиями, содержащимися в МКТУ. Приводить конкретные наименования товаров и услуг согласно МКТУ лишь

целесообразно, но не обязательно. Более того, отход от наименований МКТУ не является основанием для отказа в регистрации товарного знака;

- следует заметить, что процедура регистрации торговых марок для товаров, которые производятся в конкретном географическом регионе (стране или городе) очень распространена, о чем указывается в перечне товаров/услуг, для которых регистрируется знак. Обычно, указанные регистрации касаются таких товаров, как косметика, парфюмерные изделия или алкогольные напитки (например "духи, производимые во Франции" ("perfumes made in France"), "виски производимые в Шотландии" ("whisky made in Scotland"), "косметика из США" ("cosmetics from the USA"));

- ни национальное ведомство Владельца международной регистрации, ни Международное бюро ВОИС не сочло формулировки в перечне товаров заявленного класса слишком неопределенными, непонятными или неправильными;

- практика регистрации торговых марок для перечня товаров/услуг, который содержит формулировку "... made in ..." и "... are from ..." является достаточно распространенной в Российской Федерации;

- дословный перевод словосочетания «BRONX COLORS URBAN COSMETICS» является абсолютно бессмысленным: «БРОНКС ЦВЕТА ГОРОДСКОЙ КОСМЕТИКИ». Косметические средства бывают следующих видов: по назначению: - на уходовые (косметика по уходу), декоративные; по области применения: для лица; для тела; для волос; по сфере использования: профессиональная; массовая, таким образом, нет такой косметики как бронкская, цветная, городская (урбанистическая), что в свою очередь свидетельствует о неописательности обозначения «BRONX COLORS URBAN COSMETICS»;

- заявитель отмечает, что если в отдельности некоторые слова и не подлежат правовой охране, то в своем сочетании они образуют устойчивое выражение, которое с одной стороны, будет восприниматься потребителями как набор несвязанных между собой слов, а с другой — как бренд косметики, который отличает ее от других товаров и производителей;

- заявитель уже получил правовую охрану на обозначение «BRONX COLORS URBAN COSMETICS» (комб.) в таких странах, как Австралия, Китай, Япония, Корея, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур, США, Вьетнам, а также в Европейском Союзе.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1207324 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.11.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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, 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3 (1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом (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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать:

- 1) заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;
- 2) заявляемое обозначение;
- 3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
- 4) описание заявляемого обозначения.

Знак по международной регистрации №1207324 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «BRONX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где буква «О» представляет собой стилизованное изображение «символа Венеры», и словесных элементов «COLORS URBAN COSMETICS», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям сети Интернет – BRONX (Бронкс (англ. The Bronx, Bronx[1])) — одно из пяти боро Нью-Йорка, единственное, чья территория находится на континентальной части суши. Население — 1,408 млн человек (перепись 2012 г.).

Свое название район получил по имени Йонаса Бронка, выходца из Швеции, голландского капитана, владевшего в начале 1640-х землей на территории нынешнего Бронкса. В 1639 г. он основал ферму у берега реки Гарлем.

Из истории известно, что в Бронксе образовалась музыкальная группа Riot Life. Бронкс считается родиной латиноамериканской музыки и хип-хоп культуры.

Изложенное обуславливает вывод о том, что словесный элемент «BRONX» заявленного обозначения известен своими историческими и музыкальными событиями и никак не относится к производству товаров 03 класса МКТУ.

Помимо вышеуказанных сведений, коллегия не располагает какими-либо источниками информации о районе «BRONX», в том числе о наличии репутации, связанной с производством каких-либо товаров, включая товары 03 класса МКТУ, или о нахождении в указанном районе каких – либо производителей косметической продукции.

В силу указанного данный географический объект не воспринимается как указание на место нахождения изготовителя товара.

Кроме того, коллегия отмечает, что не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара. При этом согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 в редакции от 6 июля 2001г.) в отношении отдельных групп товаров ряд географических наименований будет восприниматься как фантазийное название, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Заявленные товары 03 класса МКТУ не имеют отношения к музыке. Иными словами, производство рассматриваемых товаров не характерно для района «BRONX».

Указанное позволяет отнести заявленное обозначение к фантазийным обозначениям.

Кроме того, заявителем были представлены документы, доказывающие, что он ведет хозяйственную деятельность по производству товаров 03 класса МКТУ совместно с американской компанией «FMK Labs».

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, вышеизложенное не позволяет также отнести заявленное обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «BRONX» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории района «BRONX» в Нью-Йорке.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Относительно вывода экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В заключении экспертизы не было указано какие именно элементы, входящие в состав заявленного обозначения могут относиться к общепринятым терминам и символам, в связи с чем данный довод является необоснованным.

Что касается довода экспертизы о неправильной формулировке в перечне заявленных товаров 03 класса МКТУ ««tous les produits précités provenant des USA», коллегия отмечает, что данная формулировка представляет собой уточнение, то есть раскрывает где именно производятся заявленные товары, что не противоречит МКТУ.

Относительно словесных элементов «COLORS URBAN COSMETICS» (цветная городская косметика), содержащихся в составе заявленного обозначения, коллегия

отмечает, что указанные словесные элементы являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойство указанных выше товаров, а также указывает на область деятельности заявителя, в связи с чем, не обладают различительной способностью.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2016, отменить решение Роспатента от 25.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207324 в отношении товаров 03 класса МКТУ, с указанием элементов «COLORS URBAN COSMETICS» в качестве неохраняемых.