

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 26.06.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.03.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095923, поданное компанией COFRA Holding AG, Швейцария (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1095923 знака «NORTHVILLE», произведенной Международным бюро ВОИС 24.10.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1095923 представляет собой словесное обозначение «NORTHVILLE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.03.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NORTHVILLE» по международной регистрации №1095923 в отношении товаров 18, 25, 28 классов МТКУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1095923 не соответствует требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1095923 представляет собой географический объект, а именно наименование города в США, которое может быть воспринято как указание на место производства или на

место нахождения производителя заявленных товаров, тогда как заявитель по вышеуказанной международной регистрации находится в Швейцарии.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.03.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- массовый потребитель в России никогда не будет связывать обозначение "NORTHVILLE" с конкретным городом, находящимся в США;
- само по себе название "NORTHVILLE" как города неизвестно массовому российскому потребителю - оно не на слуху как многие известные города мира;
- при заведении обозначения "NORTHVILLE" в поисковики сети Интернет, выходит, по крайней мере, шесть ссылок на различные города с таким названием в США, а также в Канаде, в Великобритании и в Австралии. Все эти города являются настолько небольшими по своим размерам и численности населения, в них проживающего, что, например, такое известное он-лайновое издание как энциклопедия «Кругосвет» (www.krugosvet.ru) не содержит такого географического объекта, как город «Нортвилл (Northville)»;
- слово "NORTHVILLE", во-первых, является английской фамилией, во-вторых, сложносоставным словом, состоящим из значимых словарных слов North (север, северный (англ.)) и Ville (город (франц.));
- КОФРА Холдинг АГ (COFRA Holding AG) - является холдинговой компанией (основана в 2011) для группы компаний, расположенных в Европе, Северной и Латинской Америках, в Азии. Основными сферами деловой активности данной компании являются операции с недвижимостью, прямое частное инвестирование и финансовые услуги, а также компании КОФРА Холдинг АГ принадлежит мировая ритейлерская сеть одежды, обуви, аксессуаров, магазины которой очень популярны среди россиян из-за разумного соотношения цена-качество, большого и разнообразного ассортимента товаров и интересных дизайнерских коллекций;
- будучи крупным мировым производителем и поставщиком одежды, обуви, головных уборов, различных аксессуаров, компания КОФРА Холдинг АГ размещает заказы на производство данной продукции на различных фабриках, находящихся в различных странах мира на различных континентах, при подобном ведении дел всеми крупными производителями одежды, обуви, головных уборов, аксессуаров, потребители давно уже привыкли к тому, что юридически производитель этих товаров может иметь прописку в одной стране (и даже иметь там свой центральный офис и какое-нибудь

производство), а фактически массово производить товар в совершенно других юрисдикциях - как правило, в странах третьего мира;

- на территории Российской Федерации существует целый ряд регистраций товарных знаков, имеющих в своем составе или состоящих только из географических обозначений;

- заявитель под обозначением "NORTHVILLE" с 2009 года производит спортивную одежду, обувь, головные уборы, аксессуары, которые с 2011 года продаются в России через сеть фирменных магазинов C&A, расположенных в различных российских городах;

- заявленное обозначение «NORTHVILLE» зарегистрировано в качестве товарного знака в ряде стран, в которых английский язык является государственным, в том числе и по международной регистрации. № 1095923.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 22.03.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095923 для всех заявленных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.10.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1095923 правовая база для оценки её 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, 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 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; 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 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.

Анализ заявленной международной регистрации №1095923 на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к сведениям сети Интернет, получаемым в результате поиска словесного обозначения «NORTHVILLE», позволяет коллегии палаты по патентным спорам установить, что существует несколько ссылок на различные города с таким названием в США, а именно: штат Мичиган Нортвилл (Northville); графство Спинк, штат Южная Дакота Нортвилл (Northville); округ Фултон, штат Нью-Йорк Нортвилл (Northville); округ Саффолк, штат Нью-Йорк Нортвилл Тауншип (Northville Township); штат Мичиган Нортвилл Тауншип (Northville Township); округ Ла-Саль, штат Иллинойс, а также ссылка на город с таким же названием в Канаде (Нортвилл (Northville) провинция Онтарио), ссылка на город "NORTHVILLE" в Великобритании, ссылка на город "NORTHVILLE" в Австралии.

Следует отметить, что все эти города являются небольшими по своим размерам и численности населения, вследствие чего энциклопедические источники сети Интернет не содержат такого географического объекта, как город «Нортвилл (Northville)». Сведения об этих городах также отсутствуют в официальных географических энциклопедиях и справочниках.

Вышеизложенное не позволяет отнести заявленное обозначение к категории обозначений указывающих на конкретное место производства товаров, а также к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

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

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095923 для всех заявленных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

Кроме того, заявителем были представлены материалы (информация из сети Интернет, каталог продукции), из которых следует, что заявитель под обозначением «NORTHVILLE» с 2009 года производит спортивную одежду, которые с 2011 года продаются в России через сеть фирменных магазинов C&A, расположенных в различных российских городах.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.06.2013, отменить решение Роспатента от 22.03.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1095923.