

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), рассмотрела возражение от 18.02.2011, поданное компанией Л’Ореаль, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 27.10.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 981472, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 981472 с конвенционным приоритетом от 26.03.2008 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 25.09.2008 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №981472 представляет собой словесное обозначение «MUROTO VOLUME», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 27.10.2010 знаку по международной регистрации №981472 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3(1) и 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что словесный элемент «MUROTO», входящий в

состав знака по международной регистрации №981472, может ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров, указанных в перечне регистрации, поскольку словесный элемент «MUROTO» является наименованием города в Японии. Словесный элемент «VOLUME», входящий в состав знака по международной регистрации №981472, указывает на свойства товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации.

В возражении от 18.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- географическое наименование «Muroto» представляет собой название небольшого японского городка с населением в 17601, сведения о котором можно найти только в Интернете, поскольку название этого города не упоминается ни в одном из известных нам географических словарей;

- данное географическое наименование является неизвестным подавляющему большинству потребителей, что позволяет воспринимать его как фантазийное слово;

- вместе с тем, заявитель считает включение наименования «Muroto» в состав знака мотивированным, так как при производстве товаров 03 класса МКТУ используется морская вода, забираемая в непосредственной близости от городка Мурото, на основании указанного словесный элемент «Muroto» не может считаться вводящим потребителей в заблуждение, даже если кто-либо из потребителей случайно осведомлен о том, что это название городка в Японии;

- слово «volume», кроме значения «объем», имеет еще множество иных значений: «масса, емкость, величина, масштабы, книга, том» и поэтому не может указывать на свойства товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №981472 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.03.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №981472 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойства. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают доминирующего положения.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

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 №981472 представляет собой словесное обозначение «MUROTO VOLUME» (далее – заявленное обозначение), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

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

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «MUROTO», входящий в состав знака, представляет собой название небольшого города в Японии (см. Интернет). Вместе с тем, следует отметить, что указанный населенный пункт отсутствует на географических картах и атласах, сведения о нем можно получить только в сети Интернет. В силу указанного наименование «MUROTO» может быть отнесено к малоизвестным географическим названиям, которое вряд ли знакомо российскому потребителю, и, следовательно, оно не будет восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров, являясь фантазийным обозначением для заявленного перечня товаров.

В то же время, как следует из материалов возражения, включение в состав заявленного обозначения названия небольшого японского городка является географически мотивированным в связи с тем, что при производстве товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, заявителем используется уникальная глубинная вода, забираемая в непосредственной близости от указанного населенного пункта, что подтверждается заявлением уполномоченного лица фирмы Л'Ореаль.

В связи с указанным нет оснований для отнесения словесного обозначения «MUROTO» к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Словесный элемент «VOLUME», входящий в состав заявленного обозначения, является лексической единицей английского языка и означает «объем, емкость, масса, вместительность, величина, размеры, масштабы, количество» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Поскольку товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации,

представляют собой средства по уходу за волосами (шампуни, гели, муссы, лаки для волос и др.), слово «VOLUME» может восприниматься потребителем как указание на их назначение (для увеличения объема), следовательно, представляет собой характеристику товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии указанного словесного элемента требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил, является правомерным.

Поскольку словесный элемент «VOLUME» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, он может быть включен в знак как неохраняемый элемент.

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

удовлетворить возражение от 18.02.2011, отменить решение Роспатента от 27.10.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981472 с указанием словесного элемента «VOLUME» в качестве неохраняемого.