

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.08.2022, поданное ООО «ФОРМА», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768085, при этом установлено следующее.

PORTLAND

Комбинированное обозначение «» по заявке №2021768085, поданной 18.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768085. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение PORTLAND (Portland - пер. с англ. "Портленд" - «город в штате Орегон, США», см. Новый русско-английский словарь,

https://translate.academic.ru/portland/ru/xx/, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001., https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3922/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B B%D0%B5%D0%BD%D0%B4) является географическим наименованием, указывает на местонахождение заявителя, лица, оказывающего услуги, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36, 37 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель по данной заявке находится в г. Москве, заявленное обозначения PORTLAND способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного места оказания услуг, местонахождения их производителя и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 25.08.2022 поступило возражение, а также дополнения к нему, в которых указывалось следующее:

- город Портленд известен значительным количеством небольших пивоварен и винокурен, а также сильным пристрастием жителей к кофе, он является местом базирования баскетбольной команды НБА – Портленд Трэйл Блэйзерс;

- заявленное обозначение подано в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, связанных со строительством и продажей недвижимости, в соответствии с ЕГРЮЛ основным видом деятельности заявителя является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;

- в открытых источниках отсутствуют сведения о том, что город знаменит своими строительными и девелоперскими компаниями, следовательно, отсутствует основание полагать, что наименование города Портленд способно восприниматься как указание на место оказания услуг по строительству и продаже недвижимости заявителя из России;

- Портленд – это название города, поэтому сложно предположить, что город непосредственно оказывает какие-либо услуги, а также содержит сведения о лице, оказывающем услуги;

- таким образом, обозначение «Portland» не может восприниматься как указание на место оказания услуг по строительству и продаже недвижимости, а также как указание на лицо, оказывающее услуги;

- заявленное обозначение «Portland» не может вводить в заблуждение относительно места оказания услуги и лица, оказывающего услуги, поскольку является фантазийным;

- существует устойчивая практика регистрации обозначений с названием городов и стран в качестве товарных знаков и знаков обслуживания: знак обслуживания «Ресторан. Пекин» №278555; знак обслуживания «Чикаго. Игровой клуб» №314153; знак обслуживания №557103 «London Mall», знак обслуживания №408153 «ОКИНАВА» и другие;

- судебная практика также показывает, что географические объекты не всегда воспринимаются как указание на место нахождения товаров и оказания услуг, в качестве примеров приводятся решения по товарным знакам «London Mall», «ОКИНАВА», «TOSCANO TEREZA KIRCHE», ««K.OREANBUTIK»»;

- обозначение Портленд, согласно электронным словарям, является многозначным, относится к множеству географических объектов с одноименным названием, что не позволяет признать заявленное обозначение указывающим на место оказания услуг и/или на местонахождение лица, оказывающего такие услуги;

- обозначение «Portland» на протяжении длительного промежутка времени используется заявителем для названия жилищного комплекса, находящегося в городе Москва, о чем свидетельствуют приложенные к возражению материалы;

- таким образом, обозначение «Portland» воспринимается фантазийно и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021768085 в отношении заявленного перечня услуг.

К возражению заявителем представлены следующие источники информации:

1. Скриншоты информационно-справочных ресурсов

(<https://www.britannica.com/place/Isle-of-Portland>)

<https://dic.academic.ru/clic.nsf/rawiki/1844736;>
<https://web.archive.org/web/20070609212653/http://www.gallica.co.uk/celts/portland.htm;>
https://en.wikipedia.org/wiki/Earl_of_Portland <https://dic.acadeniic.ru/dic.nsf/ruwiki/158440;>
[https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Maine;](https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Maine) [https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Iowa;](https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Iowa)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Indiana;](https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Indiana) [https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Texas;](https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Texas)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Connecticut;](https://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Connecticut)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Портленд_\(Виктория\);](https://en.wikipedia.org/wiki/Портленд_(Виктория))
[https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Portland,_Tasmania;](https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Portland,_Tasmania)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Portland_Island_\(British_Columbia\);](https://en.wikipedia.org/wiki/Portland_Island_(British_Columbia))
[https://en.wikipedia.org/wiki/Portland_Inlet;](https://en.wikipedia.org/wiki/Portland_Inlet) [https://en.ru.wikipedia.org/wiki/Portland_Parish;](https://en.ru.wikipedia.org/wiki/Portland_Parish)
[https://en.wikipedia.org/wiki/Portland_sheep;](https://en.wikipedia.org/wiki/Portland_sheep)
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Портлендская_ваза;](https://ru.wikipedia.org/wiki/Портлендская_ваза)
[https://www.floravascular.com/index.php?spp=Euphorbia%20portlandica;](https://www.floravascular.com/index.php?spp=Euphorbia%20portlandica)

2. Презентация ЖК Portland;
3. Концепция благоустройства ЖК Portland;
4. Справка о затратах на рекламу по ЖК Portland.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.10.2021) подачи заявки №2021768085 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 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;

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

PORTLAND

Заявленное обозначение «» представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесного элемента «PORTLAND», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент “PORTLAND” состоит из двух значимых слов английского языка “PORT” и “LAND”, которые в переводе на русский язык означают “порт” и “земля” (см. <https://translate.google.com/>), следовательно, российским потребителем обозначение “PORTLAND” может восприниматься в значении “место, где находится порт”.

Вместе с тем, согласно общедоступным словарно-справочным изданиям, а также приведенным заявителем источникам информации (1), было установлено, что словесный элемент «PORTLAND» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеет различные значения:

- 1) город в штате Орегон, США;
- 2) остров в проливе Ла-Манша;
- 3) города в США (в штатах Мэн, Айова, Индиана, Техас, Коннектикут);
- 4) город в Австралии и мыс на острове Танзания;
- 5) остров в заливе в Канаде;
- 6) единица местного самоуправления на о. Ямайка.

Кроме того, город Портленд в штате Орегон был назван в честь Портленда в штате Мэн, который, в свою очередь, назван в честь острова Портленд в Великобритании. В связи с чем, нельзя однозначно утверждать, что заявленное обозначение указывает именно на местонахождение заявителя в городе Портленд в штате Орегон (США), поскольку существует огромное количество географических объектов с одноименным названием, которые являются портовыми городами.

Таким образом, у коллегии отсутствуют сведения о том, что обозначение «PORTLAND» однозначно будет восприниматься потребителями как географическое указание, а не место около порта.

Помимо географических указаний слово Портленд также используется для обозначения иных объектов и явлений: редкая и исчезающая порода овец Портленд; античная ваза Портленд I века до н.э., принадлежавшая графам Портлендским; вид растения семейства Молочайные (1).

На основании изложенного следует отметить, что обозначение Портленд является многозначным, которое может обозначать как географический объект (множество

географических объектов с одноименным названием), так и иной объект материального мира, что не позволяет признать заявленное обозначение указывающим на место оказания услуг и/или на местонахождение лица, оказывающего такие услуги.

Вместе с тем, согласно общедоступным сведениям следует, что город Портленд, расположенный на северо-западе Соединённых Штатов, у слияния рек Уилламетт и Колумбия в штате Орегон известен значительным количеством небольших пивоварен и винокурен, а также сильным пристрастием жителей к кофе. Город является местом базирования баскетбольной команды НБА — Портленд Трэйл Блэйзерс. Портленд считается одним из самых озеленённых городов Соединённых Штатов.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; менеджмент финансовый; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; размещение фондов; спонсорство финансовое; страхование; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; финансовая деятельность, включенная в 36 класс МКТУ; кредитно-денежные операции; деятельность финансовая, а именно привлечение денежных средств для реализации инвестиционных проектов; организация финансирования, в том числе инвестиционных проектов; управление недвижимостью; операции с недвижимостью; организация финансирования строительных проектов; управление жилым фондом, включая услуги жилищно-эксплуатационных компаний; деятельность управляющих компаний», услуг 37 класса МКТУ «строительство и ремонт, включенные в 37 класс МКТУ; установка оборудования, включенная в 37 класс МКТУ; осуществление функций застройщика и/или заказчика-застройщика при строительстве зданий, строений, сооружений; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; информация по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотнические; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации», относящихся

к строительству и вопросам, связанным со строительством, операциям с недвижимостью, операциям в области финансов и страхования.

В открытых источниках отсутствуют сведения о том, что город знаменит своими строительными и девелоперскими компаниями. Следовательно, отсутствует основание полагать, что наименование города Портленд способно восприниматься как указание на место оказания услуг по строительству и продаже недвижимости заявителя из России.

В возражении представлена информация о том, что заявитель использует обозначение «Portland» в качестве названия жилищного комплекса в городе Москва, ул. Южнопортовая, вл. 42.

ООО «ФОРМА» - девелоперская компания, занимающаяся инвестиционной деятельностью в сфере строительства, а также финансовой деятельностью по привлечению денежных средств в строительные проекты премиум и бизнес-класса. Регион присутствия - г. Москва.

Сайт компании размещен по адресу <https://forma.ru/>. Текущие проекты заявителя представлены такими жилыми комплексами (далее - ЖК), как:

- Republic, расположенный по адресу: г. Москва, Пресненский вал, 27, стр. 2. Сайт ЖК по адресу: <https://republic.forma.ru/>.
- F0RST, расположенный по адресу: г. Москва, Автозаводская, 26. Сайт ЖК по адресу: <https://forst.forma.ru/>.
- Portland, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 42.

ЖК Portland расположен в северной части района Печатники, максимально приближенной к центру Москвы. Здесь находится самая протяженная береговая линия реки в городе— 13 километров. В ближайшем окружении Portland находятся 6 парков, каждый из которых обладает своей уникальной атмосферой.

При разработке концепции и названия ЖК креативное агентство использовало в качестве якорной идеи саму локацию - бывшую индустриальную территорию Южного речного порта. За основу разработки бренда была взята эстетика портовых городов и связанный с ними дух первооткрытий и желание покорить новые горизонты.

Старт продаж проекта намечен на 01 декабря 2022 г. Для целей формирования интереса покупателей к ЖК Portland заявителем активно заключаются маркетинговые договоры. Так, уже создан сайт: <https://portland.forma.ru/>. Строительная площадка огорожена брендированным забором с логотипом Portland. Разработана концепция благоустройства ЖК. Для покупателей создан реалистичный 3Д макет проекта и многое другое. Общие затраты на рекламную деятельность по данному проекту составляют 10 429 793, 33 руб.

Учитывая имеющуюся информацию можно с достоверностью утверждать, что обозначение «Portland» будет ассоциироваться с жилым комплексом в Южном речном порту, а не с названием американского города, следовательно, заявленное обозначение в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ не будет восприниматься как указание на место нахождения заявителя и место оказания услуг, а в силу его использования заявителем будет восприниматься как средство индивидуализации его услуг.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение «PORTLAND» в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ не будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявленное обозначение «PORTLAND», как было установлено выше в данном заключении, не будет восприниматься потребителями как указание на место оказания услуг и местонахождения лица, оказывающего услуги, для которых испрашивается правовая охрана, отсутствуют основания для вероятности введения потребителя в заблуждение в отношении услуг и лица, их оказывающего. В связи с чем заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2022, отменить решение Роспатента от 29.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021768085.