

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, рассмотрела возражение от 23.09.2014, поданное компанией OFFICINA PROFUMO - FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA S.R.L., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.06.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134207, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака международной регистрации №1134207, произведенной Международным Бюро ВОИС 09.05.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 04, 14, 16, 21, 29, 30, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1134207 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella», расположенные по окружности, и «Casa Fondata nell'Anno 1612», «Firenze», горизонтально

расположенные друг под другом в две строки. Все словесные элементы выполнены стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. В центре композиции расположен геральдический щит овальной формы, увенчанный короной.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134207 было принято 19.06.2014. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1134207 не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «FIRENZE» (Флоренция) является географическим наименованием и указывает на местонахождение производства заявленных товаров, в связи с чем подпадает под действие пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «Casa Fondata nell'Anno 1612», которые с итальянского языка переводятся как «дом основан в 1612 году», также характеризуют заявленные товары и их производителя, указывая на дату начала производства, кроме того, цифра «1612» способна ввести потребителя в заблуждение относительно времени производства товаров и даты основания предприятия в соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не представил материалы, опровергающие ложность даты «1612» и подтверждающие дату основания предприятия, указанную в составе заявленного обозначения.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 23.09.2014 заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны знака по международной регистрации №1134207 словесных элементов «Casa Fondata nell'Anno 1612» и «Firenze», которые не занимают доминирующего положения в композиции знака.

Кроме того, в подтверждение даты основания предприятия заявитель представил соответствующие архивные материалы, а также соглашение между муниципалитетом Флоренции и заявителем, в котором представлена информация о

том, что «Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella», будучи в составе бывшего монастыря SANTA MARIA NOVELLA, является одним из наиболее древних аптечных представителей в Европе, основанным в 1612 году по приказу великого князя Тосканы. Одной из сторон данного соглашения является административный орган, который может выступать в качестве компетентного органа, подтверждающего дату основания компании и начала производства товаров.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134207 для всех товаров.

К возражению приложены копии следующих документов:

- заверенная копия выписки из соглашения между муниципалитетом Флоренции и «Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella»;
- сертификат 1854 года о получении серебряной медали в торговом конкурсе;
- отчет о торговом конкурсе, в котором получена серебряная медаль 1854 года;
- выписка из книги 1790 года;
- выписка из рукописной книги «Memories of the workshop Santa Maria Novella» 1751года;
- книга рецептов монаха-доминиканца Cosimo Vucelli 1743 года;
- выписка из книги 1991 года, Рим.

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

С учетом даты (09.05.2012) международной регистрации №1134207 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 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 требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных

знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только их элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на время и место их производства или сбыта.

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


В соответствии с пунктом 3(1) 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, 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 №1134207, как указано выше,



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella», расположенные по окружности, и «Casa Fondata nell'Anno 1612», «Firenze», расположенные друг под другом в две строки. Все словесные элементы выполнены стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. В центре композиции расположен геральдический щит овальной формы, увенчанный короной.

Словесные элементы «Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella» образуют словосочетание, в котором слово «Officina» в переводе с итальянского на русский язык обозначает мастерская, цех, слово «Profumo» - аромат, парфюм, парфюмерия, слово «Farmaceutica» - фармацевтика. В целом указанные словесные

элементы образуют название компании заявителя, которое является не только предприятием по производству косметики, но и известным музеем, информация о котором была предоставлена заявителем в ответ на предварительное решение Роспатента, что позволило признать это словосочетание охраноспособным.

«Casa Fondata nell'Anno 1612» - дом основан в 1612 году.

«Firenze» - Флоренция.

Таким образом, включенные в состав знака слова «Casa Fondata nell'Anno 1612» и «Firenze» представляют собой элементы, характеризующие товары и их производителя, в частности, содержащие данные по истории создания производства и место производства, которым в составе охраняемого знака не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель выразил свое согласие на исключение из правовой охраны знака по международной регистрации №1134207 вышеуказанных элементов.

Поскольку заявителем представлены архивные материалы, подтверждающие дату создания производства «1612», более нет оснований для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно времени создания производства.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1134207.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

удовлетворить возражение от 23.09.2014, отменить решение Роспатента от 19.06.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1134207 с исключением из правовой охраны словесных элементов «Casa Fondata nell'Anno 1612», «Firenze».