

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 09.10.2014, поданное компанией VSV Management Group s.r.o., Чехия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1137125 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1137125 с конвенционным приоритетом от 11.06.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1137125 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в состав которой входят, в частности, словесные элементы «VELMISTR» и «CZECH PREMIUM BEER», выполненные буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.08.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1137125, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что все словесные элементы этого знака, кроме «VELMISTR», являются неохраноспособными, поскольку характеризуют указанные в данной международной регистрации товары

32 класса МКТУ «bières produites selon les spécifications requises par l'indication géographique protégée CESHÉ PIVO (bière d'origine tchéque)».

В данном заключении также отмечено, что приведенная в этом перечне товаров формулировка «CESHÉ PIVO» (чеш.— «Чешское пиво») является охраняемым географическим наименованием, что может ввести в заблуждение потребителя относительно свойств товаров, так как заявителем не был представлен документ, выданный компетентным органом и подтверждающий право заявителя на использование наименования «CESHÉ PIVO» в перечне заявленных товаров.

К тому же в заключении указано на то, что сформулированный заявителем перечень товаров не соответствует Международной классификации товаров и услуг 10-ой редакции, поскольку приведенная им формулировка не позволяет точно идентифицировать товары.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 09.10.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.08.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель согласен с тем, что все словесные элементы знака, кроме «VELMISTR», являются неохраноспособными и могут быть включены в этот знак как неохраняемые элементы, причем испрашивается для него предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ – «bières».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении знаку правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении данных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2015, заявителю было предложено внести в установленном порядке соответствующие изменения в международную регистрацию знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (11.06.2012) 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, корреспонденцией, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.04.2015, заявитель представил ходатайство об отзыве возражения от 09.10.2014. Данное ходатайство заявителя было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2015.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 09.10.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1137125.