

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.03.2015 (далее – Роспатент), поданное компанией ВИБЕРГ ГмбХ, Австрия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509191, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013701908 с приоритетом от 24.01.2013 зарегистрирован за №509191 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.03.2014 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ на имя фирмы «Норберт Шаллер Гез.м.б.Х». Регистрация данного товарного знака действует до 24.01.2023.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №509191, зарегистрированного Роспатентом 10.02.2015 за №РД0166862, исключительное право на вышеуказанный товарный знак в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ передано Закрытому акционерному обществу «Шаллер», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Фумаро Fumago», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

В Роспатент 03.03.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №509191 в отношении

всех товаров 29, 30 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, пунктом 2 статьи 1512 Кодекса и статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака, а именно, фирма «Норберт Шаллер Гез.м.б.Х», ранее являлась дистрибьютором компании лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №509191 был зарегистрирован без разрешения лица, подавшего возражение;

- компания WIBERG Besitz GmbH (ВИБЕРГ Безитц ГмбХ), которая является владельцем интеллектуальной собственности группы, и компания WIBERG GmbH (Виберг ГмбХ), которая является фактическим производителем товаров 30 класса МКТУ, являются родственными компаниями, что подтверждается представленными документами;

- оспариваемый товарный знак «Фумаро Fumaro» является тождественным товарным знакам «FUMARO», которые ранее были зарегистрированы на имя компании WIBERG Besitz GmbH (ВИБЕРГ Безитц ГмбХ) (свидетельство №104951 Федеративной Республики Германия, свидетельство №141946 Австрийской Республики). Указанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые являются однородными товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку относятся к одной родовой группе (пряности и специи), имеют одинаковые условия их реализации;

- поскольку оспариваемый товарный знак тождественен товарным знакам «FUMARO», которые ранее были зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение, товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №509191, и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «FUMARO», являются однородными, поскольку у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю, особенно принимая во

внимание тот факт, что в данном случае товары 29 и 30 классов МКТУ являются напрямую связанными – специи предназначены для использования в отношении мясных изделий;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку представляет собой обозначение, используемое более 20 лет на российском рынке лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров 30 класса МКТУ (специи, пряности, приправы);

- продукция, маркированная товарным знаком «FUMARO», приобрела значительную популярность и авторитет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509191 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- копию выписки из реестра предприятий Австрии [1];
- копию дистрибьюторского договора от 27.06.2011 [2];
- копии заказов и счетов на поставку продукции [3];
- копию претензии от фирмы НорбертШаллер Гез.м.б.Х [4];
- копии свидетельств на товарные знаки FUMARO [5];
- распечатки информационных материалов о компании WIBERG GmbH и ее продукции [6].

От представителя правообладателя, уведомленного в установленном порядке о поданном возражении и дате заседания коллегии, в Роспатент поступила просьба о переносе даты рассмотрения возражения в связи с ведущимися между сторонами спора переговорами о его мирном урегулировании. Аналогичная просьба поступила и от представителя лица, подавшего возражение. Просьба о переносе заседания коллегии была удовлетворена, дата рассмотрения возражения была назначена на 28.10.2015.

От лица, подавшего возражение, в Роспатент 16.10.2015 поступила просьба от 14.10.2015 о признании возражения против предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №509191 отозванным в связи с тем, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака достигнуто соглашение о передаче права на товарный знак по свидетельству №509191.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №509191, зарегистрированного Роспатентом 25.09.2015 за №РД0181991, исключительное право на вышеуказанный товарный знак в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ передано компании ВИБЕРГ Безиц ГмбХ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.01.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №509191 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила), Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция).

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.

В соответствии со статьей 6 septies (1) Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран союза, подает

без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформление регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается. Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило 16.10.2015 ходатайство об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Фумаро Fumaro» по свидетельству №509191.

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

прекратить делопроизводство по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509191, поступившему 03.03.2015.