

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 ППС), рассмотрела возражение от 08.04.2013, поданное по поручению компании Peter Mertes GmbH & Co. KG, Allemagne (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1083154, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1083154 словесного знака «Rotwild» произведена Международным Бюро ВОИС 14.05.2011 на имя заявителя – Peter Mertes GmbH & Co. KG, In der Bornwiese, 4, 54470 Bernkastel-Kues, Allemagne, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.11.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1083154 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «Rotwild» является сходным до степени смешения с обозначением «ROTWILD», заявленным на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011724220, поданной 28.07.2011 с последующим заявлением об истребовании выставочного приоритета

от 01.02.2011, на имя ООО «Интеллект продактс», 125047, Москва, пер. Лесной 4-й, 11, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.04.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент вынесения Роспатентом предварительного и окончательного отказов по международной регистрации №1083154 по противопоставленной заявке рассматривалась возможность установления выставочного приоритета, более раннего, чем приоритет международной регистрации;

- компания Peter Mertes GmbH & Co. KG обратилась в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с просьбой отказать в установлении выставочного приоритета по заявке №2011724220, поскольку ООО «Интеллект продактс» не является производителем товара, маркированного обозначением «Rotwild», не имеет права участвовать в выставке с данной маркой ввиду ее принадлежности де-факто компании Peter Mertes GmbH & Co. KG, соответственно, никак не может должным образом документально подтвердить правомерность истребования конвенционного приоритета;

- по противопоставленной заявке было отказано в установлении выставочного приоритета, поскольку не были соблюдены требования пункта 3 статьи 1495 Кодекса, о чем свидетельствует соответствующее письмо экспертизы, приложенное к возражению;

- таким образом, поскольку приоритет противопоставленной заявки более поздний, нежели приоритет знака по международной регистрации №1083154, нет препятствий для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку «Rotwild» на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1083154 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено обращение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности,

касающееся противопоставленной заявки №2011724220, а также письмо ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», согласно которому выставочный приоритет по заявке №2011724220 установлен не был.

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

С учетом даты (14.05.2011) приоритета международной регистрации №1083154 знака «Rotwild» правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «Rotwild» по международной регистрации №1083154 с датой приоритета от 14.05.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленное словесное обозначение «ROTWILD» по заявке №2011724220 было подано на регистрацию 28.07.2011 с последующим заявлением об установлении выставочного приоритета от 01.02.2011. Обозначение «ROTWILD» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по заявке №2011724220 испрашивается, в частности, в отношении товаров 33 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений, включающих в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «Rotwild» и «ROTWILD», основано на их фонетическом и семантическом тождестве (согласно Большому немецко-русскому словарю по общей лексике слово «rotwild» в переводе с немецкого языка означает «красная дичь, благородный олень», см. <http://slovari.yandex.ru>).

Товары 33 класса МКТУ сравниваемых обозначений, относящиеся к алкогольным напиткам, являются однородными.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 26.11.2012, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится отказ федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.12.2012 в

установлении выставочного приоритета по заявке №2011724220. Приоритет по данной заявке установлен по дате ее подачи: 28.07.2011.

Принимая во внимание, что противопоставленная заявка №2011724220 имеет более позднюю дату приоритета, чем знак по международной регистрации №1083154 (приоритет от 15.05.2011), основания для противопоставления обозначения по заявке №2011724220 в рамках требований пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.04.2013, отменить решение Роспатента от 26.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1083154 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.