

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 18.04.2012, поданное компанией UBB AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.12.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1044043, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1044043 знака «KARLOVAR» была произведена Международным Бюро ВОИС 16.06.2010 на имя компании ELENA spol.s r.o., Чехия. После внесения изменений в наименование и юридический адрес (08.08.2011) правообладателем международной регистрации является заявитель.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1044043 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1044043 представляет собой словесное обозначение «KARLOVAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 12.12.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1044043, подтверждающее предварительный отказ

от 30.05.2011, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1044043 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «KARLOVAR» используется для маркировки пива, производимого частной пивоварней «CERNA HORA», Чехия, и, таким образом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.04.2012 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.12.2011.

В возражении указано, что заявитель является правообладателем знака «KARLOVAR» на территории стран Европейского Союза (регистрация №СТМ 008512121) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в международной регистрации №1044043, и международным дистрибьютором продукции частных европейских пивоварен под принадлежащими ему товарными знаками, в частности, продукции «Pivovar CERNA HORA a.s.», Чехия, под знаком «KARLOVAR».

Частная пивоварня «Pivovar CERNA HORA a.s.», Чехия, не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя знаку по международной регистрации №1044043 в отношении товаров 32 класса МКТУ, о чем свидетельствует письмо, оригинал которого приложен к возражению.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1044043 для товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки с сайтов www.karlovar.cz и <http://beergood.ru>, на которых представлены сведения о производителе пива и правообладателе знака «KARLOVAR».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.06.2010) международной регистрации №1044043 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 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Знак по международной регистрации №1044043, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «KARLOVAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявителем представлена информация о том, что он является международным дистрибьютором продукции частных европейских пивоварен, в

том числе пивоварни «Pivovar ČERNÁ HORA a.s.» (Чехия, с. Черная Гора) и владельцем знака «KARLOVAR».

Заявителем также представлено письмо от частной пивоварни «Pivovar ČERNÁ HORA a.s.», подтверждающее, что заявитель является дистрибьютором ее продукции под товарным знаком «KARLOVAR» на международном рынке, включая Россию, в связи с чем пивоварня не имеет никаких оснований для оспаривания международной регистрации №1044043.

Таким образом, представленные материалы снимают препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042932 по основаниям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.04.2012, отменить решение Роспатента от 12.12.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1044043.