

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 08.05.2013, поданное компанией RDPR Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1093808, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1093808 с конвенционным приоритетом от 17.03.2011 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03 и 04 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1093808 представляет собой словесное обозначение «NONCHALANCE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.02.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NONCHALANCE» по международной регистрации № 1093808, мотивированное ранее в уведомлении о предварительном отказе от 12.07.2012 несоответствием знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В данном уведомлении было указано, что рассматриваемый знак тождествен с товарным знаком «NONCHALANCE» по свидетельству № 34947, зарегистрированным на имя другого лица (компании MÄURER + WIRTZ GmbH & Co. KG, Германия) и имеющим более ранний приоритет, в отношении

товаров 03 и 04 классов МКТУ, однородных товарам 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Отмечено также, что знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как в соответствии со сведениями из Интернета производителем товаров 03 класса МКТУ, маркированных знаком «NONCHALANCE», является компания MÄURER + WIRTZ GmbH & Co. KG, то есть правообладатель указанного выше противопоставленного товарного знака по свидетельству № 34947.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.05.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.02.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что на основании договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак «NONCHALANCE» по свидетельству № 34947 его правообладателем стал заявитель, в силу чего данный товарный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку «NONCHALANCE» по международной регистрации № 1093808 на имя того же лица (заявителя).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1093808 в отношении всех товаров 03 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне товаров данной регистрации, за исключением товаров 03 класса МКТУ «savons».

К возражению была приложена копия вышеупомянутого договора [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (17.03.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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 абзацем 1 и подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак представляет собой словесное обозначение «NONCHALANCE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 и 04 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 34947 с приоритетом от 15.04.1967 представляет собой словесное обозначение «NONCHALANCE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Вместе с тем, на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.07.2013, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак «NONCHALANCE» по свидетельству № 34947 его правообладателем стал заявитель, в силу чего данный товарный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NONCHALANCE» по международной регистрации № 1093808 на имя того же лица (заявителя).

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку противопоставленный товарный знак в настоящее время принадлежит не компании MÄURER + WIRTZ GmbH & Co. KG, а заявителю, то рассматриваемый знак по международной регистрации № 1093808 не способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, то есть отсутствуют какие-либо основания для признания данного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.05.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1093808 в отношении всех товаров 03 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне товаров данной регистрации, за исключением товаров 03 класса МКТУ «savons».