

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 23.05.2018, поданное Horst Lehmann, Giselastr. 28 80802 München, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190498А, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1190498 с конвенционным приоритетом от 17.05.2013 был зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 24.09.2013 в отношении услуг 35, 36, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Christoph Geskes Gustav-Heinemann-Ufer 74b 50968 Köln, Германия.

По договору частичной уступки знак по международной регистрации №1190498 на территории Российской Федерации был уступлен заявителю (Horst Lehmann) с присвоением ему №1190498А (сведения об уступке опубликованы в WIPO Gazette of International Marks №2017/48, 14.12.2017).

Знак по международной регистрации №1190498А представляет собой словесное обозначение «**THE MUNICH**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.01.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1190498А, в связи с тем, что он не соответствует требованиям пунктов 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение принято с учетом предварительного отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190498, заявителем которой являлся Christoph Geskes (Gustav-Heinemann-Ufer 74b 50968 Köln, Германия).

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации послужило его несоответствие требованиям пунктов 1483(1) (3); 1483(3) (1); 1497(3) Кодекса.

В связи с передачей прав на заявленное обозначение в пользу заявителя, местонахождением которого является г. Мюнхен, а также благодаря исключению из перечня заявленных услуг повторяющихся терминов, мотивы отказа по основаниям 1483(3) (1); 1497(3) Кодекса были экспертизой сняты.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.05.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы.

Заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «MUNICH», которое является наименованием географического объекта.

Заявитель просит принять во внимание, что заявленное обозначение должным образом зарегистрировано в странах ЕС, и, соответственно, оно должно охраняться с учетом норм международного соглашения, участницей которого является Россия.

Заявитель также полагает, что заявленное обозначение, рассматриваемое в целом, не лишено отличительных признаков, поскольку оно содержит не только элемент "MUNICH", но и элемент "THE".

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190498А с включением слова «MUNICH» в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация международной регистрации №1190498;
- публикация международной регистрации №1190498А;
- публикация базовой регистрации № 011823085 и перевод аннотации базовой регистрации № 011823085.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.05.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1190498А, 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 (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 неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как указано выше, знак по международной регистрации №1190498А представляет собой словесное обозначение «**THE MUNICH**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ знака по международной регистрации №1190498А показал, что в его состав входит слово «Munich», в переводе с английского, французского и испанского языков означающее «Мюнхен» — город в Германии, административный центр земли Бавария (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

В рассматриваемом знаке перед указанным словом помещен артикль «the», используемый в английском языке для выражения категории определенности и не

обладающий смысловым значением. Поскольку по правилам английского языка перед названием города определенный артикль не ставится, неправильность применения артикля с географическим названием обуславливает восприятие обозначения в целом как фантазийное словосочетание, в состав которого входит географическое наименование.

Заявитель не возражает против исключения слова **MUNICH** из правовой охраны знака.

Кроме того, коллегия приняла во внимание факт предоставления правовой охраны заявленному обозначению на территории Европейского Союза.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2018, отменить решение Роспатента от 26.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190498А с указанием словесного элемента «MUNICH» в качестве неохраняемого элемента.