

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 23.10.2012, поданное Wilson Chun Wu, Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1067266, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1067266 была произведена 21.01.2011 со сроком действия 10 лет на имя Chun Wu, 721 Canterbury Road, Belmore, NSW 2192, Australia, в отношении товаров 18 класса МКТУ «sacs á main» и товаров 25 класса МКТУ «chaussures».

Впоследствии были внесены изменения в указанные сведения о наименовании и адресе правообладателя знака. Согласно сведениям базы данных ВОИС (<http://www.wipo.int/romarin>) на дату рассмотрения возражения правообладателем знака по международной регистрации № 1067266 является заявитель (Wilson Chun Wu, 20 Kent Street, Belmore, New South Wales, 2192, Australia).

Знак по международной регистрации № 1067266 представляет собой изобразительное обозначение .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку  по международной регистрации № 1067266.

Мотивы отказа в предоставлении правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации были определены ранее в уведомлении Роспатента от 16.12.2011 о предварительном отказе, в котором было указано на несоответствие знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку он способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров ввиду наличия ссылки на сайт «<http://www.uggoriginal.com.au>».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.10.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.07.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель является директором компании Ugg Original Pty Ltd. (владельца сайта «<http://www.uggoriginal.com.au>»), которая выразила согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку  по международной регистрации № 1067266 на имя заявителя, в силу чего отсутствуют основания для указанного экспертизой вывода о способности знака ввести в заблуждение потребителя.

С учетом изложенных доводов заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку  по международной регистрации № 1067266 в отношении товаров 18 класса МКТУ «sacs á main» и товаров 25 класса МКТУ «chaussures».

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатка информации, размещенной на сайте «<http://www.uggoriginal.com.au>» [1];
- копия ходатайства в МБ ВОИС о внесении изменений в международную регистрацию [2];
- распечатка информации о сфере деятельности компании Ugg Original Pty Ltd. и ее директоре с сайта «<http://www.manta.com>» [3];
- копия письма-согласия от компании Ugg Original Pty Ltd. с его переводом на русский язык [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.02.2013, заявителем были представлены:

- оригинал письма-согласия от компании Ugg Original Pty Ltd. с его переводом на русский язык [5];
- распечатка сведений о международной регистрации № 1067266 [6].

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

С учетом даты приоритета международной регистрации знака (21.01.2011) 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.

Мотивы отказа в предоставлении правовой охраны изобразительному знаку  по международной регистрации № 1067266 на территории Российской Федерации, приведенные в уведомлении Роспатента от 16.12.2011 о предварительном отказе, на основании которого было принято оспариваемое решение Роспатента от 17.07.2012, заключаются в том, что данный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров 18 класса МКТУ «sacs á main» («сумочки») и товаров 25 класса МКТУ «chaussures» («обувь»), поскольку он используется на

сайте «<http://www.uggoriginal.com.au>» в отношении таких товаров не заявителем, а иным лицом – компанией Ugg Original Pty Ltd.

На указанном экспертизой сайте «<http://www.uggoriginal.com.au>» действительно обнаруживаются рассматриваемый изобразительный знак и указание на компанию Ugg Original Pty Ltd, Австралия [1].

При этом данная компания, согласно сведениям Интернет-портала «<http://www.who.is>», является владельцем сайта «<http://www.uggoriginal.com.au>».

Вместе с тем, из документов [3], [5] следует, что заявитель является директором упомянутой компании Ugg Original Pty Ltd, основанной в 1999 году, производителя и продавца обуви и сумок.

Компания Ugg Original Pty Ltd. выразила безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку © по международной регистрации № 1067266 в отношении всех заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ на имя заявителя, что подтверждается письмом-согласием от 01.11.2012 [5].

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания знака © по международной регистрации № 1067266 способным ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 23.10.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.07.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1067266.