

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 09.06.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100798, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «MIRAGE» с конвенционным приоритетом от 11.05.2011 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.11.2011 за №1100798 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя GEMBALLA GmbH, Mollenbachstraße 17, 71229 Leonberg (DE), Germany (далее – заявитель).

Роспатентом 05.09.2013 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100798.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1100798 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесным знаком «MIRAGE» по международной регистрации №584888, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя Ford-Werke GmbH, Henry-Ford-Strasse, 1 50725 Köln, Germany, в

отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1100798.

В возражении, поступившем 09.06.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что бизнес-интересы компаний GEMBALLA GmbH и Ford-Werke GmbH не пересекаются на автомобильном рынке в отношении знака «MIRAGE», в связи с чем между сторонами ведутся переговоры об отчуждении исключительного права на противопоставленный знак на имя компании GEMBALLA GmbH.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1100798 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Заявителем была представлена распечатка из коммерческого реестра окружного суда г. Штутгарт, касающаяся изменения местонахождения компании GEMBALLA GmbH [1] и документы, направленные в МБ ВОИС по поводу внесения изменений в адрес компании GEMBALLA GmbH [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 11.05.2011 конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1100798 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Знак по международной регистрации №1100798 представляет собой словесное обозначение «MIRAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100798 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, основано на наличии сходного до степени смешения словесного знака «MIRAGE» по международной регистрации №584888, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, размещенной в базе данных МБ ВОИС (см. <http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do>), исключительное право на знак по международной регистрации №584888 отчуждено на имя заявителя по рассматриваемой международной регистрации - компании GEMBALLA GmbH [1].

Таким образом, правообладателем противопоставленного знака и знака по международной регистрации №1100798 является одно и то же лицо.

В этой связи основания для противопоставления знака по международной регистрации №584888 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2014, отменить решение Роспатента от 05.09.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1100798.