

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 19.01.2017, поданное компанией Witburger Braugruppe GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394, произведенной Международным Бюро ВОИС 08.11.2011 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 26.02.2015), испрашивается в отношении товаров 32 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1101394 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Benediktiner» и «Weissbier», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде размещенного в круге изображения монаха-бенедиктинца.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08.11.2016 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1(3), 3(2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1101394 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №538, №110362 и знаку по международной регистрации №595744, включающими словесный элемент «BENEDICTINE», правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя компании Бакарди Франс (Bacardi France), Франция, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесный элемент «Weissbier», указывающий на определенный вид товара 32 класса МКТУ (пиво), является ложным указанием для всех остальных товаров 32 класса МКТУ, кроме того, он признан экспертизой неохраняемым элементом и исключен из самостоятельной правовой охраны.

Представленное заявителем письмо-согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков не было принято, поскольку оно поступило по истечении шестимесячного срока с даты направления заявителю соответствующего уведомления.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.01.2017, указано, что правообладатель противопоставленных регистраций предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394 в отношении товаров 32 класса МКТУ, оригинал которого был представлен в Роспатент.

Заявитель также согласился с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Weissbier» и ограничил перечень товаров 32 класса

МКТУ, в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, товаром «пиво».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- запрос от 13.09.2016, решение Роспатента от 08.11.2016, ответы заявителя;
- копия письма – согласия правообладателя противопоставленных знаков;
- решения Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2016 по делу №СИП-109/2016, от 22.12.2016 по делу №СИП-654/2016, от 21.12.2016 по делу 3СИП-655/2016.

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

С учетом даты (26.02.2015) территориального расширения международной регистрации №1101394 на Российскую Федерацию 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные 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.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1101394, как указано выше,



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Benediktiner» и «Weissbier», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде размещенного в круге изображения монаха-бенедиктинца.

Словесный элемент «Benediktiner» в переводе с немецкого языка обозначает «бенедиктинец» - член монашеского ордена святого Бенедикта. Словесный элемент «Weissbier», в переводе с немецкого языка означающее «белое/светлое пиво», указывает на вид товара 32 класса МКТУ «пиво».

Заявитель согласился с включением словесного элемента «Weissbier» в состав знака в качестве неохраняемого элемента и, кроме того, ограничил перечень товаров 32 класса МКТУ только товаром «пиво».

Таким образом, отсутствуют препятствия для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394 по основаниям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Другим основанием, препятствующим предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394, является наличие сходных до степени смешения товарных знаков, включающих словесный элемент «BENEDICTINE» (свидетельства №538 и №110362, международная регистрация №595944), правообладателем которых является компания Бакарди Франс (Bacardi France), Франция.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное безотзывное согласие правообладателя противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, в связи с чем эти знаки более не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2017, отменить решение Роспатента от 08.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101394 в отношении товаров 32 класса МКТУ «bieres», услуг 41, 43 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Weissbier».