

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 20.12.2014, поданное компанией DT Swiss Deutschland GmbH, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144607, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 11.09.2012 была произведена МБ ВОИС за №1144607 на имя заявителя в отношении товаров 12, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1144607 представляет собой обозначение «DT SWISS», выполненное оригинальным шрифтом в одну строку заглавными буквами латинского алфавита, при этом буквенное сочетание «DT» выделено жирным шрифтом.

Роспатентом 16.09.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144607 в отношении всех заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «SWISS», который в переводе с английского языка означает «швейцарский» (<https://slovari.yandex.ru/swiss/>), будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, поскольку заявитель находится в Германии. При восприятии данного обозначения у потребителя может возникнуть представление о производстве товаров 12, 25 классов МКТУ в Швейцарии.

В возражении от 20.12.2014 указано, что основания несоответствия международной регистрации №1144607 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса могут быть сняты, поскольку она передана (только на территории Российской Федерации) от заявителя в пользу швейцарской компании DT Swiss AG.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144607 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- форма ММ5 на бл. (1);
 - подтверждение электронной подачи формы ММ5 на сайте ВОИС на 1л.
- (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (11.09.2012) 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

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 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.

Знак по международной регистрации №1144607 представляет собой обозначение **DT SWISS**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. При этом буквы «DT» исполнены жирным шрифтом немного под наклоном. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 12, 25 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесный элемент «SWISS», являющийся лексической единицей английского языка, который в переводе на русский язык имеет значение «швейцарский, швейцарец» (<http://www.lingvo-online.ru>). В этой связи слово «SWISS» является указанием на географическое происхождение товаров и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании подпункта 3 пункта 1 статьи

1483 Кодекса (как указано экспертизой в предварительном решении об отказе от 03.12.2013).

Присутствие в знаке словесного элемента «SWISS» создает у потребителя представление о том, что приведенные в перечне товары производятся в Швейцарии.

Вместе с тем, на дату (16.09.2014) принятия Роспатентом решения заявителем являлась немецкая компания DT Swiss Deutschland GmbH.

В отношении заявителя, находящегося в Германии, знак по международной регистрации №1144607 способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, для которых он предназначен (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса).

В свою очередь заявитель представил документы (1, 2), свидетельствующие о том, что в настоящее время владельцем международной регистрации №1144607 является швейцарская компания.

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или его изготовителя, отсутствуют.

Согласно сведениям, опубликованным 22.01.2015 в Gazette OMPI des marques internationales WIPO, владельцем международной регистрации №1144607 является швейцарская компания DT Swiss AG, в связи с чем изменился номер международной регистрации на №1144607E.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1144607 E может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с указанием слова «SWISS» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение от 20.12.2014, отменить решение Роспатента от 16.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144607 E в отношении заявленных товаров 12, 25 классов МКТУ с указанием словесного элемента «SWISS» в качестве неохраняемого.