

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.10.2013, поданное компанией Гудйер Данлоп Тайрс Джермени ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717224, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012717224 с приоритетом от 25.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WINTERFORCE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение фонетически и семантически тождественно обозначению, используемое компанией «Firestone» для маркировки товаров, однородных заявленным товарам.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «WINTERFORCE» не заявлено на регистрацию, не зарегистрировано и не охраняется в Российской Федерации в качестве товарного знака какой-либо иной фирмы, в том числе данный знак не зарегистрирован на имя компаний, указанных экспертизой;

- упоминание указанной информации в Интернете или даже использование компанией Firestone заявленного обозначения на территории Российской Федерации не может являться основанием для отказа в регистрации на имя заявителя;

- если обозначение не зарегистрировано в качестве товарного знака, то оно не может служить препятствием для регистрации идентичного или сходного до степени смешения обозначения в Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.05.2012) приоритета заявки №2012717224 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение «WINTERFORCE» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ сведений сети Интернет показал, что данное обозначение используется для маркировки зимних шин компанией Firestone, которая не связана с компанией заявителя ни хозяйственной деятельностью, ни юридическими отношениями. Компания Firestone Tire and Rubber Company — североамериканская компания, базирующаяся в штате Теннесси, Производитель шин для автомобилей, сельскохозяйственной техники, тяжелых грузовиков и автобусов, а также резиновых изделий для промышленности.

Также стоит отметить, что в сети Интернет не выявлено упоминаний о шинах, маркированных заявленным обозначением, производства компании заявителя.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение не зарегистрировано в качестве товарного знака ни на одно лицо, не может быть принят во внимание, поскольку, указанное обозначение до даты приоритета уже ассоциировалось с продукцией иного лица, и регистрация его на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2013.**