

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 15.03.2018, поданное компанией «Daimler AG», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298853, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «MERCEDES ME» с конвенционным приоритетом от 13.10.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1298853 на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 34 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 15.11.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298853 в отношении товаров 14, 18, 21, 25, 28, 34 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 15.11.2017 мотивировано тем, что согласно статье 1496 Кодекса знаку по международной регистрации №1298853 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в связи с наличием знака «MERCEDES ME» по международной регистрации №1298367, принадлежащего заявителю.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.03.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель 14.09.2017 ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ в рассматриваемой международной регистрации №1298853 следующими позициями «software/Apps; software downloadable from the Internet, downloadable electronic publications; compact discs; downloadable digital music; telecommunications apparatus, computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor; tablet computers; mouse mats; mobile phone accessories; mobile telephone cases, contact lenses, spectacles and sunglasses; clothing, footwear and headgear for protection against injury, accident, irradiation or fire; digital photograph frames; fuel cells; batteries; parts for vehicles, fuel cells, batteries and engines; USB-sticks»;

- перечень товаров противопоставленной международной регистрации №1298367 был ограничен путем исключения из него всех товаров 09 класса МКТУ, а также всех товаров 16 класса МКТУ, кроме «cardboard (carton) not included in other classes» (картон, не включенный в другие классы);

- вышеприведенные товары 16 класса МКТУ международной регистрации №1298367 не являются идентичными товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1298853, в связи с чем данная регистрация может быть снята в качестве противопоставления.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298853 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ и вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка знака по международной регистрации №1298367 (1).

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

С учетом конвенционного приоритета (13.10.2015) знака по международной регистрации №1298853 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии со статьей 1496 Кодекса установлено, что если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

Знак по международной регистрации №1298853 представляет собой словесное обозначение «MERCEDES ME», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298853 в отношении товаров 09 и 16 класса МКТУ экспертизой был противопоставлен знак «MERCEDES ME» по международной регистрации №1298367.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.11.2017.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Согласно заявлению, поданному заявителем в МБ ВОИС, 25.08.2017 перечень товаров противопоставленного знака по международной регистрации №1298367 был ограничен путем исключения из него всех товаров 09 класса МКТУ,

товаров 16 класса МКТУ, кроме товаров «cardboard (carton) not included in other classes» (1).

Учитывая тот факт, что товары 16 класса МКТУ «cardboard (carton) not included in other classes», указанные в перечне международной регистрации №1298367 не являются идентичными товарам 16 класса МКТУ, приведенным в перечне международной регистрации №1298853, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №1298367 может быть снят в качестве противопоставления.

Противопоставленный в предварительном решении от 14.03.2017 знак по международной регистрации №1254056 также не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1298853, поскольку скорректированный заявителем в возражении перечень товаров 09 класса МКТУ «software/Apps; software downloadable from the Internet, downloadable electronic publications; compact discs; downloadable digital music; telecommunications apparatus, computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor; tablet computers; mouse mats; mobile phone accessories; mobile telephone cases, contact lenses, spectacles and sunglasses; clothing, footwear and headgear for protection against injury, accident, irradiation or fire; digital photograph frames; fuel cells; batteries; parts for vehicles, fuel cells, batteries and engines; USB-sticks» не является идентичным товарам 09 класса МКТУ «computer software, downloadable app», указанным в перечне знака по международной регистрации №1254056.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации №1298853 может быть предоставлена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 14, 16, 18, 21, 25, 28, 34 классов МКТУ и вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ, как не противоречащее требованиям законодательства.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2018, изменить решение Роспатента от 15.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1298853 в отношении товаров 14, 16, 18, 21, 25, 28, 34 классов МКТУ и товаров 09 класса МКТУ «software/Apps; software downloadable from the Internet, downloadable electronic publications; compact discs; downloadable digital music; telecommunications apparatus, computer games equipment adapted for use with an external display screen or monitor; tablet computers; mouse mats; mobile phone accessories; mobile telephone cases, contact lenses, spectacles and sunglasses; clothing, footwear and headgear for protection against injury, accident, irradiation or fire; digital photograph frames; fuel cells; batteries; parts for vehicles, fuel cells, batteries and engines; USB-sticks».