

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 01.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленая долина», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №404538, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009711899/50 с приоритетом от 28.05.2009 зарегистрирован 25.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №404538 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 31 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗЕЛЁНАЯ ДОЛИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 15.03.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» по свидетельству № 404538 предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, тождественно оспариваемому товарному знаку, права на фирменное наименование возникли ранее приоритета оспариваемого товарного

знака, а деятельность, ведущаяся лицом, подавшим возражение, является однородной товарам 29, 30 и 31 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана.

Кроме этого, в своей деятельности лицо, подавшее возражение, использовало наряду с указанием фирменного наименования также и комбинированное обозначение с самостоятельным элементом «ЗЕНЛЕНАЯ ДОЛИНА».

В результате осуществления своей деятельности ООО «Зеленая долина» стало известно в сфере производства, продажи и рекламы товаров растительного происхождения, ввиду чего у потребителя возможно возникновение впечатление о производстве товаров лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, то есть потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, в отношении всех товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступили ходатайства от сторон, в которых они просят перенести заседание коллегии на более поздний срок, мотивированные тем, что сторонами ведутся переговоры о мирном урегулировании спора, в результате которых будет зарегистрирован договор об отчуждении товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.09.2011, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство об отзыве возражения и о прекращении по нему делопроизводства.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.05.2009) поступления заявки №2009711899/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

На основании пункта 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования) права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, в Палату по патентным спорам представило ходатайство 05.09.2011, содержащее просьбу об отзыве возражения от 01.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №404538.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил ППС, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражения от 01.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №404538.