

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 15.02.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бест Ювелир», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425379, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009702592/50 с приоритетом от 12.02.2009 зарегистрирован 13.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №425379 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Достояние», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 37, 40 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 15.02.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «БестЮвелир» по свидетельству № 425379 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, тождественно словесной части оспариваемого товарного знака, права на фирменное наименование возникли ранее приоритета оспариваемого товарного знака, а деятельность, ведущаяся лицом, подавшим возражение, является однородной товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана.

Кроме этого, ввиду широкой известности лица, подавшего возражение, его деятельности, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку способен вызвать у потребителя представление о том, что товары и услуги, производимые и оказываемые владельцем товарного знака, произведены и оказаны лицом, подавшим возражение.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, в отношении всех товаров 14, части услуг 35, 36, 37 и всех услуг 40 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.

11.08.2011 в Палату по патентным спорам поступило ходатайство от лица, подавшего возражение, содержащее просьбу считать возражение от 15.02.2011 отозванным.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (12.02.2011) поступления заявки №2009702592/50 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 или заявление, вправе отозвать поданное возражение или заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению или заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, в Палату по патентным спорам представило ходатайство от 11.08.2011, содержащее просьбу об отзыве возражения от 15.02.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425379.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 15.02.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №425379.