

**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), рассмотрела возражение от 24.10.2012, поданное ОАО «Ювелирная торговля Северо-Запада», Санкт-Петербург (далее – заявитель, лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака, при этом установила следующее.

Государственная регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «JUVELIRTORG/ЮВЕЛИРТОРГ» по заявке №2010731995 с приоритетом от 06.10.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

24.07.2012 Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731995 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки, с указанием в качестве неохраняемых словесных элементов «JUVELIRTORG/ЮВЕЛИРТОРГ», а также элемента «с 1936 года». Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесные элементы «JUVELIRTORG/ЮВЕЛИРТОРГ» представляют собой видовое наименование предприятия и не обладают различительной способностью, а элемент «с 1936 года» указывает на дату создания производства.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 24.10.2012, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с указанием в качестве неохраняемого элемента только обозначения «с 1936 года» в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги ювелирных магазинов».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесные элементы «JUVELIRTORG/ЮВЕЛИРТОРГ» приобрели различительную способность в результате длительного и интенсивного использования заявителем, что подтверждается представленными экспертизе материалами;

- заявителем проводилась и проводится активная рекламная кампания, осуществляются значительные по суммам вложения в рекламу знака, общий бюджет рекламной кампании только за период с 2007 по 2009 гг. составил 46 905 382, 64 рубля;

- реклама заявленного обозначения размещалась в радиоэфирах известных радиостанций в период с 2007 по 2009 гг., в сети Интернет, рекламные модули размещались в печатных изданиях, реклама в виде плакатов, постеров размещалась на наружных рекламных носителях с января 2006 по декабрь 2008 гг., рекламные плакаты размещались также в метрополитене на тумбах с подсветкой, рекламных стойках, лайтпостерах;

- активное продвижение сети «Ювелирторг» осуществлялось посредством включения компании в дисконтную систему «Зенит», рекламный модуль заявителя размещался в каталогах дисконтной системы в период с июня 2007 по май 2009, проводилась масштабная безадресная рассылка буклетов;

- по данным маркетингового исследования, проведенного в 2007 году компанией «Smartindex», сеть «Ювелирторг» имеет самый высокий рейтинг в Санкт-Петербурге среди сетей, торгующих ювелирными изделиями.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.12.2012 поступило ходатайство с просьбой считать возражение от 24.10.2012 на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731995 отозванным.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (06.10.2010) поступления заявки №2010731995 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

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

Воспользовавшись предоставленным ему правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство об отзыве возражения от 24.10.2012.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил делопроизводство по возражению от 24.10.2012 прекращается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

**прекратить делопроизводство по возражению от 24.10.2012 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731995.**