

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 15.05.2012, поданное ООО «ГЛОБАЛ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 07.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007703472, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007703472 было подано 12.02.2007 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение пакетика в виде прямоугольника, разделенного по горизонтали на три неравные части. В верхней части прямоугольника на фоне развивающегося звездно-полосатого флага помещено стилизованное изображение летящего орла, несущего в когтях развевающуюся ленточку. В средней части прямоугольника помещены словесные элементы «GOLDEN EAGLE», выполненные оригинальным шрифтом буквами желтого цвета. В нижней части прямоугольника помещено изображение чашки с блюдцем, на котором латинским шрифтом, стилизованным под рукописный текст, выполнена надпись «тосса». Над чашкой помещены слова «instant coffee, creamer & sugar», также выполненные латинским шрифтом, стилизованным под рукописный текст.

Под чашкой с блюдцем расположены изображения зерен кофе и слово «Мокка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского языка.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, белом, черном, желтом, светло-желтом, сером, красном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 07.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного по заявке №2007703472 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, в состав заявленного обозначения включено изображение государственного флага Соединенных Штатов Америки. Подобные изображения могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа, однако для российского заявителя (ООО «ГЛОБАЛ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ») изображение государственного флага США способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение «GOLDEN EAGLE» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ товарными знаками со словесными элементами «GOLDEN EAGLE», «ГОЛДЕН ИГЛ», «GOLD EAGLE», «ГОЛД ИГЛ» (свидетельства №№285943, 269532, 261574, 261573, 269465, 261498, 261572, 216818, 256175, 280117, 166647, 236317) и ранее заявленным обозначением «GOLD EAGLE» по заявке №2006733061.

Доводы возражения от 15.05.2012, поступившего в Палату по патентным спорам, сводятся к тому, что заявитель направил в Роспатент просьбу о внесении изменений в заявленное обозначение и наименование заявителя, в связи с тем, что на имя нового заявителя (Делакрой Сервисес ЛТД, Британские Виргинские острова) получено согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на

регистрацию товарного знака по заявке №2007703472 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.05.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007703472.

К возражению приложен оригинал письма - согласия, а также дополнительные изображения заявленного обозначения.

От заявителя 08.06.2012 поступила просьба считать возражение по заявке №2007703472, поданное в Палату по патентным спорам, отозванным.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (12.02.2007) поступления заявки №2007703472 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003.

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 своим правом, лицо, подавшее возражение (заявитель) представило просьбу от 08.06.2012 считать его возражение отозванным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

Прекратить делопроизводство по возражению от 15.05.2012 на решение Роспатента от 07.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007703472.