

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 21.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429836, поданное по поручению ООО «Фабрика Ювелирных Украшений», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009727640/50 с приоритетом от 03.11.2009 зарегистрирован 09.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №429836 на имя Зивенко Сергея Викторовича, 121165, Москва, Кутузовский пр-кт, д. 33, кв. 205 (далее – правообладатель) в отношении товара 33 классов МКТУ «водка».

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку серого цвета, на фоне которой расположены словесные элементы «РУССКОЕ ЗОЛОТО», «ВОДКА», выполненные буквами русского алфавита, при этом слово «ВОДКА» выполнено стандартным шрифтом в белом цвета, а «РУССКОЕ ЗОЛОТО» - оригинальным шрифтом желтого цвета. Под словесными элементами находится стилизованное изображение ленты красного цвета, а ниже – полоса с орнаментом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.05.2012 выражено мнение о том, что регистрация №429836 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «RUSGOLD» по свидетельству №266372 с приоритетом от 10.10.2003, зарегистрированного в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака подал в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266372 в отношении товаров 33 класса МКТУ, при этом в исковом заявлении отмечается, что между товарными знаками по свидетельствам №266372 и №429836 возможна вероятность смешения в хозяйственном обороте, тем самым оспариваемый товарный знак по свидетельству №429836 затрагивает экономические интересы ООО «Фабрика Ювелирных Украшений»;

- вместе с тем, исключительное право на товарный знак «RUSGOLD» по свидетельству №266372 у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «ВОДКА РУССКОЕ ЗОЛОТО»;

- анализ сравниваемых товарных знаков показал, что они содержат в своем составе семантически сходные словесные элементы «RUSGOLD» и «РУССКОЕ ЗОЛОТО», занимающие в этих товарных знаках доминирующее положение, что обуславливает ассоциирование товарных знаков в целом и их сходство до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак «ВОДКА РУССКОЕ ЗОЛОТО» по свидетельству №429836 зарегистрирован в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который является однородным товарам 33 класса МКТУ товарного знака «RUSGOLD» по свидетельству №266372;

- ООО «Фабрика Ювелирных Украшений», основанное в 1992 году, является известным производителем ювелирных изделий и реализует свою продукцию через крупные ювелирные сети и салоны в Москве и регионах, участвует в специализированных выставках и является победителем в различных номинациях, осуществляет активную рекламу своей продукции, в том числе посредством сети Интернет, владеет доменным именем «RUSGOLD»;

- в этой связи регистрация сходного до степени смешения товарного знака «ВОДКА РУССКОЕ ЗОЛОТО » по свидетельству №429836 в отношении товара 33 классов МКТУ «водка» порождает в сознании потребителя представление о товаре, его изготовителе и месте происхождения, не соответствующее действительности.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о регистрациях №429836 и №266372 [1];
- копия искового заявления о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «RUSGOLD» по свидетельству №266372 в отношении товаров 33 класса МКТУ [2];
- письмо №19/12 от 17.05.2012 от ООО «Фабрика Ювелирных Украшений» [3];
- копии дипломов и сертификатов [4].

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429836 недействительным полностью.

Возражение от 21.05.2012 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 28.05.2012 о дате проведения коллегии с приложением экземпляра возражения. Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель товарного знака по свидетельству №429836 на дату проведения коллегии 25.07.2012 свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.11.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Согласно пункту 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.

От лица, подавшего возражение, 11.07.2012 поступила просьба о признании возражения от 21.05.2012 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429836.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 21.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429836.