

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 №301724, поданное по поручению ООО «Фабрика Ювелирных Украшений», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004727737/50 с приоритетом от 30.11.2004 зарегистрирован 27.02.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №301724 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Белое Золото», 121170, Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, корп. 21а. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 25.12.2006 за №РД0015984, право на товарный знак передано Зивенко Сергея Викторовича, 121165, Москва, Кутузовский пр-кт, д. 33, кв. 205 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «РУССКОЕ ЗОЛОТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.05.2012 выражено мнение о том, что регистрация №301724 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 3 статьи 6 Закона 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 (далее – Закон).

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 №301724 возможна вероятность смешения в хозяйственном обороте, тем самым оспариваемый товарный знак по свидетельству №301724 затрагивает экономические интересы ООО «Фабрика Ювелирных Украшений»;

- вместе с тем, ООО «Фабрика Ювелирных Украшений», созданное 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 «RUSSIAN GOLD ZIVENKO» по свидетельству №301724 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ порождает в сознании потребителя представление о товаре, его изготовителе и месте происхождения, не соответствующее действительности.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о регистрациях №301724 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 №301724 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 №301724 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 (30.11.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 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 №301724.

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 №301724.