

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 17.12.2010, поданное ООО «ЭЛЬБРУС», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №330578, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006709216/50 с приоритетом от 12.04.2006 зарегистрирован 31.07.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №330578 на имя компании Найк Интернешнл Лтд., США (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ACG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 17.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 330578 предоставлена в нарушение требований пунктов 1,3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ACG» по свидетельству № 330578 сходен до степени смешения со знаком «ACG» по

международной регистрации 759784, ранее произведенной на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого и противопоставленного знаков способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

В возражении также отмечено, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку обозначение «АСG» не имеет словесного характера.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №330578 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что возражение, поданное от лица, не имеющего отношения к правообладателю противопоставленного знака по международной регистрации №759784, не содержит какой-либо информации о заинтересованности в признании недействительной регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №330578 и, соответственно, лицо, подавшее возражение, не может рассматриваться как заинтересованное лицо в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

В отзыве также указано, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №759784 на территории Российской Федерации была досрочно прекращена решением Палаты по патентным спорам, вступившем в силу 08.07.2005, кроме того, международная регистрация №759784 была аннулирована в связи с признанием недействительной базовой регистрации, и соответственно, оспариваемый товарный знак не может рассматриваться как подпадающий под пункт 1 статьи 7 Закона.

Кроме того, возражение не содержит ни аргументов, ни фактических данных, подтверждающих довод лица, подавшего возражение, о ложности и способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение, а наличие в

обозначении «АСG» гласного звука не позволяет рассматривать его как обозначение, не обладающее словесным характером и подпадающее под пункт 1 статьи 6 Закона.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2011, представитель лица, подавшего возражение, в своем устном выступлении пояснил, что заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в финансовых потерях, которое оно терпит в результате задержки на таможене партии товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, закупленного в Китае, ввозу которого на территорию Российской Федерации препятствует правовая охрана оспариваемого товарный знак «АСG» по свидетельству №330578.

Никаких документальных данных, подтверждающих его заинтересованность, лицо, подавшее возражение, не представило.

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

Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку регулируется статьей 1513 Кодекса.

В пункте 2 статьи 1513 Кодекса указано, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса (нарушение при предоставлении правовой охраны товарному знаку требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса, которые коррелируются с пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона, являющегося правовой базой для оценки охраноспособности товарного знака «АСG» по свидетельству №330578 с датой приоритета 12.04.2006), могут быть поданы в палату по патентным спорам **заинтересованным лицом.**

Исходя из пояснений, озвученных на заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, ООО «Эльбрус», закупая товары, произведенные в

Китае, ввозит их на территорию Российской Федерации, т.е. осуществляет ввоз чужих товаров, не имея никакого отношения к их производству.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не являясь производителем товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также, не обладая законным правом на использование знака по международной регистрации №759784, зарегистрированного в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, правовая охрана которого на территории Российской Федерации была досрочно прекращена решением Палаты по патентным спорам, вступившим в силу 08.07.2005, не может рассматриваться в качестве лица, имеющего законный интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ACG» по свидетельству № 330578 по основаниям, приведенным в возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.12.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №330578.