

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 №446797, поданное по поручению ООО «Фабрика Ювелирных Украшений», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010722934/50 с приоритетом от 14.07.2010 зарегистрирован 02.11.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №446797 на имя Зивенко Сергея Викторовича, 121165, Москва, Кутузовский пр-кт, д. 33, кв. 205 (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой фигурную этикетку, в центре которой расположен словесный элемент «RUSSIAN GOLD», выполненный оригинальным крупным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. В нижней части этикетки размещено стилизованное изображение ленты красного цвета, под которым находится словесный элемент «ZIVENKO», выполненный оригинальным мелким шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.05.2012 выражено мнение о том, что регистрация №446797 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 №446797 возможна вероятность смешения в хозяйственном обороте, тем самым оспариваемый товарный знак по свидетельству №446797 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 «RUSSIAN GOLD ZIVENKO»;

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

- оспариваемый товарный знак «RUSSIAN GOLD ZIVENKO» по свидетельству №446797 зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, которые являются однородными 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 «RUSSIAN GOLD ZIVENKO» по свидетельству №446797 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 №446797 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 №446797 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 №446797 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 (14.07.2010) 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 №446797.

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 №446797.