

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003г., рег. № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363775, поданное ООО «Торговый дом «Русьимпорт-Тверь», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006727669/50 с приоритетом от 28.09.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.11.2008 за №363775 на имя Компания "Лексаварт Холдингс Лимитед", Британские Виргинские Острова в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был уступлен, и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за №РД0070010 от 17.09.2010, правообладателем товарного знака по свидетельству №363775 является Закрытое акционерное общество "ДИКСИ Логистик", 142271, Московская обл., Серпуховский район, пос. Пролетарский, ул. Центральная, д. 24 (далее—правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №363775 представляет собой словесное обозначение «LE CHENE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363775 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе напитков, относящихся к 33 классу МКТУ», мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «LE CHENE» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с знаком «J.P. CHENET» по международной регистрации №551533, имеющим более ранний приоритет;

- сходство знаков обусловлено наличием фонетического и графического сходства их словесных элементов;

- товары 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе напитков, относящихся к 33 классу МКТУ» оспариваемого товарного знака однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации.

На основании этого, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363775 недействительным частично.

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

С учетом даты (21.09.2006) поступления заявки №2006727669/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также 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 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, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 11.11.2010 поступило ходатайство об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363775.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 09.07.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363775.