

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 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2009, поданное компанией «The Professional Golfers' Association of America», США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 323492, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005711602/50 с приоритетом от 17.05.2005 зарегистрирован 30.03.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №323492 на имя Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «PGA OF Russia» является словесным, выполненным стандартным шрифтом латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 17.12.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 323492 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельству №у 163959 с приоритетом от 21.06.1996 и по свидетельству № 298760 с приоритетом от 07.03.2003 для услуг 41 класса МКТУ. И противопоставленные и оспариваемый товарные знаки имеют в

своем составе тождественный словесный элемент «PGA», который является аббревиатурой «Professional Golfers' Association»;

- элемент «of Russia» в оспариваемом товарном знаке является описательным, то есть определяет принадлежность к России, и следовательно, не обладает различительной способностью. Его сочетание с доминирующим элементом «PGA» не придает обозначению PGA of RUSSIA дополнительную различительную способность;

- наличие в сравниваемых обозначениях тождественного сильного словесного элемента PGA позволяет считать их сходными до степени смешения;

- потребитель может воспринимать оспариваемый товарный знак как производное от ранее зарегистрированных товарных знаков и сделать вывод об их принадлежности одному лицу;

- Ассоциация Профессиональных Гольфистов (PGA) была основана в Америке в 1916 году. При обращении к сети Интернет, в частности, при введении в поисковые системы аббревиатуры «pga» первые ссылки в каждом из поисковых сайтов, указывают на лицо, подавшее возражение;

- услуги 41 класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «PGA OF RUSSIA» по свидетельству №323492 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (17.05.2005) поступления заявки №2005711602/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пункт 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1.8 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил 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 заявлению прекращается.

Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 24.05.2010, содержащее просьбу об отзыве возражения от 17.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323492.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Прекратить делопроизводство по возражению от 17.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 323492.