

Палата по патентным спорам 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 от 11.12.2006, поданное Открытым Акционерным Обществом «Торгово-производственная компания ЯШМА», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 205349, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ЯШМА» по свидетельству №205349 с приоритетом от 15.03.2000 произведена 03.10.2001 на имя Открытого акционерного общества «Ювелирная торговля Северо-Запада», Санкт-Петербург (далее - правообладатель), в отношении услуг 35, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2000705664/50, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЯШМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.12.2006 выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №205349 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992.

В возражении указано, что оспариваемый товарный знак «ЯШМА» тождественен оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг, права на которое возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Компания лица, подавшего возражение, занимает лидирующие позиции на российском рынке, предлагая

уникальный ассортимент ювелирных украшений, продукция компании заявителя производится целым рядом предприятий, компания давно и плодотворно сотрудничает со многими гигантами ювелирной отрасли, пользуется на рынке большим спросом и популярностью. Тождество оспариваемого знака обслуживания «ЯШМА» и части фирменного наименования «ЯШМА» является очевидным. Услуги оказываемые заявителем однородны услугам оспариваемой регистрации, а именно: услугам 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников»; услугам 40 класса МКТУ «гальваностегия; гравирование; закалка металлов; зачистка [чистовая обработка]; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; литье металлов; никелирование; обработка металлов; обрамление художественных работ; обстрагивание [на пильных станках]; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; пайка; плакирование металлов; нанесение металлического покрытия; полирование с помощью абразивов; распиловка; рафинирование; серебрение»; услугам 42 класса МКТУ «реализация ювелирных изделий; реализация товаров». Обозначение «ЯШМА» указывает на товар, материал или состав сырья, поэтому в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников (ювелирных изделий из яшмы)» и части услуг 42 класса МКТУ «реализация ювелирных изделий из яшмы» является неохраняемым, в то же время обозначение «ЯШМА» способно ввести потребителя в заблуждение относительно «товаров (услуг), изготовленных (оказываемых) из других материалов, кроме того оспариваемый товарный знак является способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, поскольку содержит в себе часть фирменного наименования заявителя. В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ЯШМА» по свидетельству № 205349 недействительным частично.

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

С учетом даты (11.12.2006) поступления возражения правовая база для его рассматривания включает в себя отмеченный Закон с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона.

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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

По результатам исследования материалов дела Палатой по патентным спорам установлено, что лицо, подавшее возражение, представило в письменном виде до назначенной даты заседания коллегии ходатайство от 19.12.2007 об отзыве возражения от 11.12.2006.

Таким образом, отсутствуют основания для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЯШМА» по свидетельству № 205349.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 11.12.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЯШМА» по свидетельству №205349.