

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 13.08.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006735916/50, поданное Виссотки Ти (Израил) Лтд., Израиль (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006735916/50 с приоритетом от 11.12.2006 на имя заявителя было подано словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «Тво Чайной Торговли», В.ВЫСОЦКИЙ и Ко», «основ. ВЪ МОСКОВЪ въ 1849г.», буквами старорусского шрифта в три строки. Регистрация испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ – чай и продукты на основе чая.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.05.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с имеющим более ранний приоритет товарным знаком «Владимир Высоцкий», зарегистрированным за №340045 в отношении однородных товаров. Так же, согласно заключению, все цифры, слова кроме «В.ВЫСОЦКИЙ и Ко», являются неохраняемыми на основании п.1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения;
- за счет присутствующих в знаке словесных элементов «Тво Чайной Торговли» и «основ. ВЪ МОСКОВЪ въ 1849г.», потребитель не будет ассоциировать заявленное обозначение с именем известного барда;
- заявленное обозначение представляет собой наименование Товарищества чайной торговли, основанного в 1849 году в Москве Вульфом Яковлевичем Высоцким, крупнейшим производителем чая. Данное товарищество стало известным задолго до рождения барда В.С. Высоцкого, в связи с чем сравниваемые знаки несходны ввиду их семантической разницы;
- заявитель согласен с указанием всех словесных элементов, кроме «В.ВЫСОЦКИЙ и Ко» в качестве неохранных.

К возражению приложены копии архивных материалов, статья из «Энциклопедии чая», материалы с выставок и рекламные буклеты, сертификаты соответствия, газетные публикации, распечатки из сети Интернет, рекламные ролики и интервью с руководителем компании заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006735916/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было проведено 17.12.2009, в процессе рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены основания для отказа, отсутствующие в

решении Роспатента от 13.05.2009, а именно несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 6 Закона, поскольку в материалах заявки не содержится документального подтверждения даты основания предприятия и взаимосвязи с предприятием заявителя. В данной связи коллегия приняла решение о переносе заседания на более поздний срок для предоставления заявителем необходимых документов.

Заседание коллегии, назначенное на 15.01.2010, было перенесено по ходатайству заявителя, для сбора и предоставления необходимых материалов, и назначено на 11.02.2010.

До даты заседания коллегии, 10.02.2010 в Палату по патентным спорам поступило ходатайство заявителя, содержащее просьбу считать данное возражение отозванным.

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

С учетом даты (11.12.2006) поступления заявки №2006735916/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (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, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

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 3.5.4 Правил в том случае, если заявляемое обозначение содержит указание на дату основания производства, к заявке прилагаются документальные подтверждения даты основания.

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.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, 10.02.2010 представило ходатайство, содержащее просьбу об отзыве возражения от 13.08.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006735916/50.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 13.08.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006735916/50.**