


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 14.08.2013, поданное Дружество с ограничена отговорност «ЮНИОН ТАБАКО ФАКТОРИ», Болгария (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны знаку по свидетельству №492472, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011729522 с приоритетом от 08.09.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.07.2013 за №492472 в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Акционерно дружество «Булгартабак-Холдинг», Болгария (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения герба и словесный элемент «RODOPI», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: красный, белый, светло-серый, серый, черный, бежевый, светло-коричневый, синий, темно-синий, голубой, зеленый.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492472, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «**RODOPI**» означает Родопы или Родопские горы (болг. Родопи от греч. Ροδοίτη — «красные») — горы на Балканском полуострове, в Болгарии;

- таким образом, словесный элемент «**RODOPI**» представляет собой географическое наименование, указывающее на место изготовления товаров;

- подобные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если не занимает в знаке доминирующее положение. Однако в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «**RODOPI**», занимающий доминирующее положение, является охраняемым, что не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса;

- регистрация товарного знака на имя болгарской компании – Акционерно дружество «Булгартабак-Холдинг» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку оспариваемый товарный знак ассоциируется у потребителей с российской компанией;

- кроме того, поскольку оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «**RODOPI**», который может восприниматься потребителем как указание на местонахождение изготовителя (Родопские горы), то предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя правообладателя, местом нахождения которого является город София, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- информация с сайта Википедия – [1];
- информация с сайта правообладателя – [2];
- отчет ООО «ГЭПИЦЕНТР-2» о социологическом исследовании рынка табачных изделий на территории Российской Федерации – [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492472 недействительным полностью.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.09.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №492472 включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, представило ходатайство об отзыве возражения от 14.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492472, что является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 14.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492472.