


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 №492255, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011729153 с приоритетом от 06.09.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.07.2013 за №492255 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 «родопи», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: черный, белый, серый, светло-серый, бежевый, коричневый, зеленый, светло-зеленый, болотный.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492255, 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 «родопи» означает Родопы или Родопские горы (болг. Родопи от греч. Ροδόπη — «красные») — горы на Балканском полуострове, в Болгарии;

- таким образом, словесный элемент «родопи» 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 «родопи», 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 «родопи», 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 №492255 недействительным полностью.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.09.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №492255 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 №492255, 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 №492255.