

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.09.2017, поданное ООО «Соло+», Московская обл., г. Мытищи (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №265208, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №265208 с приоритетом от 13.11.1998 (срок действия регистрации продлен до 13.11.2018) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.03.2004 в отношении товаров 25 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Мануфактура Малюгина», Московская обл., г. Дмитров, (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №265208 представляет собой

SOLO

словесное обозначение , выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №265208 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражения, сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, которое было создано 01.08.1994, т.е. ранее даты (13.11.1998) приоритета оспариваемого товарного знака. Лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием и коммерческим обозначением осуществляет деятельность по производству и реализации одежды и обуви, которая однородна товарам 25 и услугам 42 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Учитывая, что задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, использовало обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг 25, 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, то правовая охрана товарному знаку по свидетельству №265208 на имя ООО «Мануфактура Малюгина» предоставлена неправомерно, поскольку такая регистрация способна ввести в заблуждение потребителей в отношении изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №265208 недействительным в отношении товаров 25 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены материалы, касающиеся возникновения исключительно права на фирменное наименование и коммерческое обозначение, а также деятельности, осуществляемой им.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным

предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (13.11.1998) приоритета товарного знака по свидетельству № 265208 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

С учетом изложенного предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263119, оспаривается по основаниям, установленным пунктом 2 (1) статьи 6 и пунктом 2 (1) статьи 7 Закона.

Согласно пункту 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.

От лица, подавшего возражение, 25.12.2017 поступило ходатайство об отзыве возражения, в связи с мирным урегулированием спора сторонами.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения поступившего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №265208 по существу.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 15.09.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №265208.