

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 г., рег. № 4520 (далее - Правила ППС), повторно рассмотрела возражение от 10.04.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323999, поданное ЗАО «СтавГазСервис», Российская Федерация (далее -лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006700992/50 с приоритетом от 23.01.2006 зарегистрирован 06.04.2007 за №323999 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Завод «Нефтегазоборудование», г. Саратов (далее—правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №323999 представляет собой обозначение «БПГ «КАВКАЗ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена с указанием элемента «БПГ» в качестве неохраняемого.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.04.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323999, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- основной индивидуализирующий элемент оспариваемого товарного знака «КАВКАЗ» задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству №323999 использовался лицом, подавшим возражение, для индивидуализации производимого им газового оборудования;

- при этом неохраняемый элемент «БПГ» представляет собой аббревиатуру «блок подогрева/подготовки газа»;

- таким образом, в отношении газового оборудования словесное обозначение «КАВКАЗ» ассоциируется исключительно с ЗАО «СтавГазСервис»;

- следовательно, регистрация товарного знака «БПГ «КАВКАЗ» по свидетельству №323999 на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя части товаров, относящихся к газовому оборудованию;

- в отношении товаров, не являющихся промышленным газовым оборудованием, аббревиатура «БПГ» будет являться ложной.

На основании этого, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323999 недействительным полностью.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.01.2006), правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным 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.

От лица, подавшего возражение, поступило ходатайство от 23.11.2009 с просьбой об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323999.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 10.04.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323999.