

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 21.08.2012, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329687, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2006729168/50 произведена 17.07.2007 за №329687 на имя ОАО «Московский жировой комбинат», Москва в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в настоящее время указанный товарный знак принадлежит ЗАО «Жировой комбинат», г. Саратов (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, на которой расположены словесные элементы: «МЖК», «МОСКОВСКИЙ», «Провансаль», «майонез» выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Знак выполнен в темно-синем, синем, голубом, светло-желтом, желтом, темно-желтом, ярко-желтом, темно-красном, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «майонез».

В поступившем 21.08.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №329687 оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– словесный элемент «ПРОВАНСАЛЬ», входящий в состав оспариваемого товарного знака должен быть дискламирован. В противном случае другие участники рынка будут лишены возможности использовать этот термин в своей деятельности;

– словесный элемент «ПРОВАНСАЛЬ» является термином и означает «соус из желтков с растительным маслом и пряностями [первоначально, с прованским маслом]»;

– правообладатель оспариваемой регистрации имеет товарный знак № 304434 (заявка № 2005706288), также включающий в себя термин «ПРОВАНСАЛЬ». Тем не менее, в указанной регистрации данный термин исключен из правовой охраны.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №329687 недействительной в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Материалы словаря русского языка С. И . Ожегова на 3 л.
2. Материалы монографии Л.В. Ивановой «Пряности. Специи. Приправы» на 3 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении на заседании коллегии палаты по патентным спорам присутствовал, однако отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (11.10.2006) приоритета заявки №2006729168/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон 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) 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе

указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил 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 по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 25.09.2012, содержащее просьбу об отзыве возражения от 21.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329687, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 21.08.2012.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 21.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329687.