

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.06.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Волгоградский горчичный маслозавод «САРЕПТА», г. Волгоград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «САРЕПТА» по свидетельству № 360902 по заявке № 2007706014/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2007706014/50 с приоритетом от 06.03.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2008 в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве за № 360902, на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственной компании «Сарепта-ПомидорПром», Волгоградская обл., с. Жутово (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано искусственно образованное словесное обозначение «САРЕПТА», не имеющее семантического значения и выполненное стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.06.2009 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 360902, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным статьей 1483 (пункт 8) Кодекса.

Нарушение указанных требований Кодекса обосновывается в возражении следующими доводами:

- товарный знак «САРЕПТА» по свидетельству № 360902 зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы, горчица»;
- оспариваемый товарный знак «САРЕПТА» по свидетельству № 360902 является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение;
- лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование, содержащее словесный элемент «САРЕПТА», ранее даты приоритета (06.03.2007) заявки № 2007706014/50, а именно, 12.05.2004 согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц;
- оспариваемый товарный знак «САРЕПТА» по свидетельству № 360902 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в особенности такого товара 30 класса МКТУ как «горчица»;
- местонахождение правообладателя знака «САРЕПТА» по свидетельству № 360902 не связано как с географическим местом Сарепта, так и с историческим фактом создания и местонахождения горчичного производства;
- место Сарепта в Российской Федерации неразрывно связано с горчицей и производством по ее переработке;
- в Сарепте проводились работы по культивации дикорастущей горчицы, впоследствии получившей название сарептской горчицы;
- правообладатель не занимается производством горчицы, а закупает продукцию у лица, подавшего возражение, и фасует ее;
- лицо, подавшее возражение, о существовании товарного знака «САРЕПТА» по свидетельству № 360902 узнало в процессе делопроизводства по собственной заявке № 2007737461/50.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, вместе с материалами возражения от 01.06.2009, представило копии следующих материалов:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский горчичный маслозавод «САРЕПТА»» - на 1 л. (1);
- изменений в уставные документы ООО «ЭЛИТА» – на 1 л. (2);
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭЛИТА» - на 1 л. (3);
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «НТЦ «Сарепта» - на 1 л. (4);
- ответа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области на запрос лица, подавшего возражение – на 2 л. (5);
- формы статистического наблюдения лица, подавшего возражение – на 2 л. (6).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 360902 частично, а именно, в отношении части товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы, горчица».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 01.06.2009 правообладатель отсутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2009, и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (06.03.2007) поступления заявки № 2007706014/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 (далее — Правила).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 об удовлетворении возражения, отказе в удовлетворении возражения, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, представило в Палату по патентным спорам заявление № 1911-09-155 от 19.11.2009, содержащее просьбу об отзыве рассматриваемого возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «САРЕПТА» по свидетельству № 360902. Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для рассмотрения возражения от 01.06.2009.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 01.06.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 360902.