

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 09.01.2013, поданное фирмой Валв Корпорейшн, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «DOTA» по свидетельству №470811, при этом установлено следующее.

Товарный знак «DOTA» по заявке № 2011705773 с приоритетом от 02.03.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.09.2012 под № 470811 на имя ООО «Нивал Нетворк», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.01.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку «DOTA» по свидетельству №470811 как произведенной в нарушение пунктов 3(1), 9(1) статьи 1483 Кодекса, а также пункта 3 статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит название компьютерной многопользовательской игры, известной с начала 2005 года, которая является произведением искусства, поскольку имеет сюжетную линию, элементы мультипликации и прочие художественные решения, при этом слово DOTA является

фантазийным и представляет собой аббревиатуру от первоначального названия игры «Defense of the Ancients» (Защита Древних);

- оспариваемый товарный знак, зарегистрированный на имя правообладателя, способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, что обусловлено известностью игры «DOTA», подтвержденной многочисленными публикациями в СМИ;
- регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку способна вызвать смещение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.03.2013, по просьбе лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, вступивших в переговоры по урегулированию спора, рассмотрение возражения было перенесено на более позднюю дату.

23.05.2013 от лица, подавшего возражение, поступило заявление, содержащее просьбу считать возражение от 09.01.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470811 отозванным.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (02.03.2011) поступления заявки №2011705773/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003, и Правила ППС.

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.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило заявление от 23.05.2013 об отзыве возражения от 09.01.2013 против

предоставления правовой охраны товарному знаку «DOTA» по свидетельству №470811.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 09.01.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470811.