

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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), рассмотрела поступившее 03.10.2016 возражение, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014722136, при этом установлено следующее.

ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» 02.07.2014 была подана заявка №2014722136 на государственную регистрацию товарного знака в отношении услуг 35-37, 41-43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от указанного лица 19.05.2016 поступило заявление о внесении изменений в заявку №2014722136 в связи с отчуждением права на нее Обществу с ограниченной ответственностью «Техносервис», 450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, 3/2.

В адрес указанного лица 06.06.2016 было направлено уведомление (форма 401) о том, что изменение в заявку внесено, заявителем по заявке №2014722136 является Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис» (далее – заявитель, ООО «Техносервис»).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НОВЫЙ ДОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 20.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц в отношении однородных услуг товарными знаками со словесным элементом «НОВЫЙ ДОМ» по свидетельствам №538496 [1] в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, №145324 [2] для однородных услуг 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41, 43, 45 классов МКТУ, №472230 [3] в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, №518948 [4] для товаров 16 класса МКТУ, однородных услугам 41 класса МКТУ (публикация интерактивная книг и периодики), а также со словесным товарным знаком «Новадом» по свидетельству №418773 [5] для однородных услуг 36, 37 классов МКТУ.

03.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение от ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», в котором выражено несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду того, что изложенные в нем доводы являются неправомерными.

На основании изложенного указанное лицо просит отменить решение об отказе и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2014722136.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.07.2014) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1500 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2.1 Правил возражение, предусмотренное пунктами 1.5-1.7 настоящих Правил, подается лицом, подавшим заявку на регистрацию товарного знака.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II Правил, и исключающих возможность принятия по нему решения.

Возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014722136 подано ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», которое на дату подачи возражения не являлось заявителем, поскольку на основании договора передало свое право на заявку ООО «Техносервис», которое является заявителем и может оспаривать указанное решение в соответствии с пунктом 1 статьи 1500 Кодекса.

Таким образом, возражение не удовлетворяет требованиям, установленным Разделом II Правил, так как подано лицом, не являющимся заявителем по заявке №2014722136, что исключает возможность принятия по нему решения.

На основании пункта 5.1 Правил делопроизводство по возражению, поступившему в Роспатент 03.10.2016, прекращается.

Перечисленная по платежному поручению №820 от 23.12.2016 пошлина не учитывалась.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 03.10.2016, на решение Роспатента от 20.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014722136.