

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 30.12.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Дубровник-5», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014724538, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014724538 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.07.2014 на имя заявителя в отношении товаров 16, 24, 25 и услуг 35, 37, 39, 41, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ДУБРОВНИК» и «охранная группа», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.10.2015 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг с включением словесного элемента «охранная группа» в товарный знак, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в качестве неохраняемого элемента, так как данный элемент не обладает различительной способностью, представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на назначение товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.10.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что вышеуказанный словесный элемент приобрел различительную способность в результате его длительного использования заявителем в своей экономической деятельности. В подтверждение данного обстоятельства были представлены документы, содержащие сведения о деятельности заявителя в сфере охраны.

На основании изложенного выше заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака без исключения словесного элемента «охранная группа» из объема правовой охраны товарного знака.

Кроме того, на заседании, состоявшемся 26.04.2016, на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией было выявлено дополнительное обстоятельство, которое препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и не было учтено в заключении по результатам экспертизы, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части приведенных в заявке услуг, не относящихся к охранной деятельности, так как входящий в заявленное обозначение словесный элемент «охранная группа» способен ввести в заблуждение потребителя относительно таких услуг. На данном заседании заявитель был ознакомлен с вышеуказанным дополнительным обстоятельством.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

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, на заседании коллегии, состоявшемся 11.05.2016, заявитель представил ходатайство об отзыве возражения, поступившего 30.12.2015.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 30.12.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014724538.