

**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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.03.2017, поданное ИП Наймиллером И.А., г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533498, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2013726950 с приоритетом от 06.08.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.02.2015 за №533498 на имя Васильева Станислава Геннадьевича, г. Барнаул (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №533498 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ДВЕРИ СИБИРИ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета на фоне изобразительного элемента в виде ромба с широкими сторонами синего цвета с контурной обводкой. Товарный знак охраняется в белом, зеленом, сером, синем цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.03.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака

по свидетельству №533498 была произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; демонстрация товаров» и т.п., в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, направлены на реализацию, в том числе таких товаров, как двери.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что у лиц, действующих на данном рынке услуг, может возникнуть необходимость использовать обозначение «двери» на вывесках своих магазинов, поэтому словесный элемент «ДВЕРИ» может быть включен в состав товарного знака по свидетельству №533498 только в качестве неохраняемого элемента.

Кроме того, слово «СИБИРИ» указывает на место производства или сбыта применительно к услугам по продвижению дверей, учитывая место нахождения правообладателя оспариваемого товарного знака (г. Барнаул, Сибирский федеральный округ).

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте, включающие словосочетания со словесными элементами «ДВЕРИ» и «СИБИРИ» в качестве неохраняемых элементов.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, делает вывод, что поскольку словесные элементы «ДВЕРИ СИБИРИ» в оспариваемом товарном знаке занимают доминирующее положение, то в правовой охране такого обозначения должно быть отказано.

В возражении также отмечено, что словосочетание «ДВЕРИ СИБИРИ» используется различными лицами, предлагающими услуги по продаже дверей в Сибирском Федеральном округе, однако правообладатель запрещает другим лицам использование обозначения «ДВЕРИ СИБИРИ» для услуг по продаже дверей и, в силу полученной регистрации, имеет такую возможность.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что исключительное право (монополия) на словосочетание «ДВЕРИ СИБИРИ» в отношении услуг по реализации дверей

обеспечивает условия для недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя товарного знака

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 533498.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве правообладателя указано, что словесные элементы «ДВЕРИ СИБИРИ» являются единым и неделимым фантазийным словосочетанием, имеющим неоднозначную трактовку, в силу чего это словосочетание не может указывать на какие-либо услуги 35 класса МКТУ и/или на определенное место оказания этих услуг. Словосочетание «ДВЕРИ СИБИРИ» не несет в себе никаких описательных характеристик услуг, не указывает на свойства товаров или услуг, так как не выражает никаких признаков, составляющих их отличительные особенности. Семантика этого словосочетания содержит в себе абстрактные понятия, не имеющие отношения к характеристикам услуг или товаров, маркируемых данным обозначением.

Правообладатель отметил, что довод об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака не доказан материалами возражения.

Правообладатель также ссылается на практику Роспатента и приводит примеры регистраций товарных знаков, в состав которых входят словосочетания с охраняемыми словесными элементами «ДВЕРИ», «СИБИРЬ», «СИБИРИ» и делает вывод о том, что слово «СИБИРЬ» или «СИБИРИ» не признается Роспатентом и патентными ведомствами других стран в качестве указания на местонахождение правообладателей товарных знаков, в состав которых входят эти слова.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №533498.

От лица, подавшего возражение, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.05.2017 поступило обращение, содержащее просьбу считать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533498 отозванным.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (06.08.2013) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство, поступившее 03.05.2017, об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533498.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 17.03.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №533498.**