

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 от 10.03.2015, поданное ООО «Сиббалт», г. Омск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527171, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2012730752 с приоритетом от 03.09.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.11.2014 под № 527171 на имя ОАО «Газпром нефть», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 29, 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , содержащее словесные элементы «DRIVE» и «Café», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, расположенные на фоне восьмиугольной фигуры со скругленными углами. Товарный знак охраняется в белом, светло-сером, темно-сером, светло-коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 10.03.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527171 как произведенной в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, на день регистрации оспариваемого товарного знака являлось правообладателем словесного товарного знака «DRIVE», зарегистрированного в Республике Казахстан под №44786 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ с приоритетом от 31.05.2012;
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «DRIVE» (свидетельства №№336656, 302793), ранее зарегистрированных, в частности, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных товарам 29, 30 классов МКТУ оспариваемой регистрации;
- правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к ООО «Сиббалт» (лицу, подавшему возражение), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №336656 в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ;
- решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2014 по делу №СИП-655/2014 исковые требования были частично удовлетворены, однако, не согласившись с принятым решением, стороны обратились в кассационную инстанцию Суда по интеллектуальным правам, в результате чего постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2015 вышеупомянутое решение было отменено в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №336656 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; сахар; кондитерские изделия, включая кондитерские изделия на основе арахиса».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527171 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2014 по делу №СИП-655/2014;
- копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2015 по делу №СИП-655/2014;

- копия свидетельства о государственной регистрации товарного знака «DRIVE» Республики Казахстан;
- копии заявок №№2012730756, 2012731525 на товарные знаки №№522974, 522975.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и о дате коллегии по его рассмотрению, назначенной на 14.08.2015 года.

Однако 17.06.2015 от лица, подавшего возражение, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила корреспонденция от 15.06.2015 с просьбой об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527171, поданного им от 10.03.2015, и о принятии решения о прекращении делопроизводства по возражению.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.09.2012) поступления заявки №2012730752 на регистрацию 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 письмо от 15.06.2015 с просьбой об отзыве возражения от 10.03.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527171 и прекращении делопроизводства по возражению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 10.03.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527171.