

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, поступившее 26.10.2011, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010710744/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010710744/50 с приоритетом от 05.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Басисит», Московская обл., Ленинский р-н, дер. Говорово (далее - заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее прямоугольник и три словесных элемента «DA!», выполненных в стандартном шрифтовом исполнении. В центральной части прямоугольника данный словесный элемент заключен в круг, в боковых частях - слово «DA!» размещено на фоне коричневой многоугольной фигуры.

Роспатентом 14.09.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010710744/50 для услуг 35 класса МКТУ «офисная служба; аудит».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «ДДА» по свидетельству №435700 [1] с приоритетом от 22.01.2007, зарегистрированным на имя Толатимко Лимитед, Аджио Павлоу, 15 Ледра Хаус Аджиос Андреас, П.С. 1105, Никосия, Кипр (СУ) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ДА!» по свидетельству №333824 [2] с приоритетом от 16.02.2006, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бизнесконсалтинговое Агентство «Стратегия» для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ДА» по свидетельству №138622 [3] с приоритетом от 29.03.1993, зарегистрированным на имя Акционерного общества «Дальком-Аудит» для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 26.10.2011, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в перечне противопоставленных товарных знаков [1-3] отсутствуют услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; розничная и оптовая торговля; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуг предприятиям)», указанным в заявке №2010710744/50.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к услугам 35 класса МКТУ, по которым принято решение о государственной регистрации товарного знака, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010710744/50 в отношении услуг 35 класса МКТУ

«продвижение товаров [для третьих лиц]; розничная и оптовая торговля; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуг предприятиям)».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.04.2010) заявки №2010710744/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

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

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

На основании корреспонденции от 22.11.2011, в которой заявителем была изложена просьба о выделении из заявки №2010710744 услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; бюро по найму; деловая экспертиза; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; розничная и оптовая торговля; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», указанные услуги были выделены в заявку №2011738788 (уведомление от 18.01.2012 о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака).

После процедуры выделения в перечне первоначальной заявки №2010710744 остались услуги 35 класса МКТУ «офисная служба; аудит», по которым Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака. Таким образом, в перечне заявки №2010710744 отсутствуют услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых заявитель оспаривает решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, то есть отсутствует предмет спора.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 26.10.2011 на решение Роспатента от 14.09.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010710744/50.