

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 28.08.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014744401 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014744401 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 30.12.2014 на имя заявителя в отношении товаров 12, 25, 32, 33 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесными элементами «VOLGA Мама», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.10.2016 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении части товаров 12 и 32 классов МКТУ и всех товаров 25, 33 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение в силу смыслового значения слова «Мама» противоречит

принципам морали в отношении части товаров 32 класса МКТУ (пиво) и всех товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки), а также сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12, 25 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 202265, 367512, 322568, 455016, 504306 и 520222, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.10.2016. В возражении отмечено, что заявителем ведутся переговоры с правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 322568 и 520222 о предоставлении ими согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 43 классов МКТУ, ввиду чего испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению для этих товаров и услуг.

Впоследствии корреспонденцией, поступившей 04.10.2017, заявителем было представлено ходатайство о выделении заявки на регистрацию товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 43 классов МКТУ из рассматриваемой первоначальной заявки. Согласно уведомлению ФИПС от 31.10.2017 данное ходатайство заявителя было удовлетворено, в связи с чем из рассматриваемой заявки исключены все товары 25 и услуги 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, 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, корреспонденцией, поступившей 15.11.2017, заявитель представил ходатайство об отзыве возражения, поступившего 28.08.2017. Данное ходатайство было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 24.11.2017.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 28.08.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.10.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014744401.