

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 26.08.2009, поданное компанией «Дойче Банк АГ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007720204/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 04.07.2007 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37 и 42 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DB Development», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 25.05.2009 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов: сочетание букв «DB» не обладает различительной способностью, поскольку не имеет словесного

характера и характерного графического исполнения, а словесный элемент «Development» является термином, характерным для области деятельности заявителя, так как в переводе с английского языка означает «развитие, рост, расширение».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.08.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение в целом представляет собой единое фантазийное словосочетание, порождающее дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации;

2) слово «Development» полисемично и не является термином;

3) отсутствуют сведения об использовании заявленного обозначения в связи с услугами, оказываемыми другими организациями;

4) «DB» образовано из начальных букв слов, входящих в различительную часть фирменного наименования заявителя («Deutsche Bank»);

5) элементу «DB» предоставлена самостоятельная правовая охрана в составе знаков, принадлежащих заявителю по международным регистрациям;

6) заявленное обозначение используется на территории Российской Федерации, что придает ему дополнительную различительную способность.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

- Распечатки международных регистраций знаков заявителя – на 5 л.;
- Распечатки из Интернета – на 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.07.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, и сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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 Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.12.2009, заявитель представил ходатайство от 30.11.2009 об отзыве возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «DB Development» по заявке №2007720204/50. Данное ходатайство коллегией было удовлетворено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 26.08.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «DB Development» по заявке №2007720204/50.