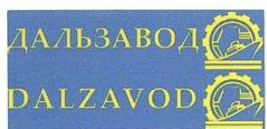


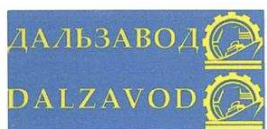
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 10.11.2014, поданное ЗАО «Дальзавод-Терминал», г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525587, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2012728045 с приоритетом от 14.08.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.2014 под № 525587 на имя ОАО «Дальзавод», г. Владивосток (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 12 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «ДАЛЬЗАВОД/DALZAVOD», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки, и изобразительные элементы в виде расположенных друг под другом одинаковых стилизованных изображений зубчатого колеса и корабля. Товарный знак охраняется в голубом и желтом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 10.11.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525587 как произведенной в нарушение пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ДАЛЬЗАВОД» входит в фирменное наименование лица, подавшего возражение, при этом его регистрация в качестве юридического лица была произведена ранее, чем регистрация юридического лица - правообладателя оспариваемого товарного знака и ранее даты приоритета этого товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, использует сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначение, включающее слово «ДАЛЬЗАВОД», на протяжении длительного времени, в течение которого у потребителей, контрагентов и прочих лиц возникла устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением и услугами в области погрузочно-разгрузочной деятельности, оказываемых под этим обозначением, в силу чего оспариваемый товарный знак, также включающий слово «ДАЛЬЗАВОД», в отношении этих услуг, относящихся к 39 классу МКТУ, способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
- лицо, подавшее возражение, успешно работает на рынке услуг по погрузочно-разгрузочной деятельности с 1995 года, и за период с 1995 по 2009 годы терминалом перегружено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона более 1 000 000 тонн различных грузов;
- лицо, подавшее возражение, являлось правообладателем товарного знака по свидетельству №158122 (срок действия регистрации истек 23.08.2006), который им добросовестно использовался в рамках оказания услуг терминала, однако по причине непредставления документов на его продление его правовая охрана была прекращена;
- лицо, подавшее возражение, направило в Роспатент заявку №2012729658 на регистрацию товарного знака, однако Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации в связи с его сходством до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В возражении также приведена история создания ЗАО «Дальзавод-Терминал» в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Транспортно-перегрузочного комплекса «Дальзавод-Терминал», а также история возникновения фирменного наименования с включением в него слова «ДАЛЬЗАВОД», что было обусловлено территориальным признаком – определенным районом в г.Владивосток.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525587 недействительным в отношении услуг 39 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы, подтверждающие доводы, изложенные в возражении.

В дополнение к ранее поданным материалам лицо, подавшее возражение, представило информацию о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака обратился к нему с предложением об урегулировании спора путем заключения соответствующего соглашения, которое было подписано сторонами 06.02.2015.

24.03.2015 от лица, подавшего возражение, поступила корреспонденция от 16.03.2015, содержащая просьбу считать возражение от 10.11.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525587 отозванным.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.08.2012) поступления заявки №2012728045 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 Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило письмо от 16.03.2015 с просьбой об отзыве возражения от 10.11.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525587.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 10.11.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525587.