

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 24.09.2010. Данное возражение подано ООО «АВЕНТА-ИНФО», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008729215/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008729215/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «DAT» была подана 11.09.2008 заявителем в отношении услуг 35, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит словесный элемент «DAT», выполненный обычным шрифтом буквами латинского алфавита, обведенный замкнутой линией в форме овала.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.06.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008729215/50 в отношении всех услуг 41 и 45 классов МКТУ, в отношении всех услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками на имя других лиц:

- товарным знаком «DATE» по свидетельству № 222397, приоритет 15.09.2000, ЗАО «ДЕЙТ», Россия [1];

- знаком «DAT» по международной регистрации № 915894, приоритет 18.09.2006, «DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH», Германия [2].

В Палату по патентным спорам 24.09.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008729215/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован перечень заявляемых услуг 35, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ, однако он не был принят экспертизой в связи с тем, что скорректированный перечень расширяет первоначальный перечень услуг;

- данный аргумент не соответствует действительности, так как корректировка являлась выборкой из указанных классов, т.е. имело место сужение перечня;

- корректировка перечня услуг позволяет не учитывать противопоставление знака [2];

- по противопоставленному знаку [1] 13.09.2010 состоялось заседание коллегии Палаты по патентным спорам принято решение о его досрочном прекращении в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 35, 38, 41, 42 и 45 классов МКТУ, приведенного в возражении.

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

С учетом даты приоритета (11.09.2008) заявки №2008729215/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с п.3.4 Правил 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.

От лица, подавшего возражение, 15.10.2010 поступила просьба об отзыве возражения.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 24.09.2010 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008729215/50.**