

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 г., рег. № 4520 (далее – Правила ППС), повторно рассмотрела возражение от 15.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371858, поданное компанией ЗАО Управляющая Компания «МАКСИМУМ», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007731697/50 с приоритетом от 15.10.2007 зарегистрирован 10.02.2009 за №371858 на имя Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Максимум», Москва (далее—правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №371858 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее элементы «MAXPIF», «RU», «Управляющая компания "Максимум"», «Asset Management Company "Maximum"».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371858, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак содержит обозначение «Управляющая компания "Максимум"», тождественное части фирменного наименования лица, подавшего возражение, получившего право на фирменное наименование с данными словами ранее правообладателя, а также ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и осуществляющего деятельность в отношении однородных услуг;

- кроме того, оспариваемый товарный знак является тождественным доменному имени www.maximum-am.ru, принадлежащему лицу, подавшему возражение, и зарегистрированного до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании этого, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371858 недействительным.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В связи с тем, что ни Закон, ни Правила не содержат в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку наличие тождественного доменного имени, права на которое возникли у другого лица ранее даты приоритета товарного знака, основания для удовлетворения возражения по данному основанию отсутствуют.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 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.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 23.03.2010 просьба об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371858.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 15.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371858.