

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409253, поданное ООО «Подати-Консалтинг», Россия, (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009710649/50 с приоритетом от 14.05.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, (далее – Госреестр) 21.05.2010 за №409253 в отношении услуг 38, 45 классов МКТУ на имя ООО «Информационный центр Подати 72 73 73», Россия, (далее – правообладатель). Срок действия регистрации до 14.05.2019.

Товарный знак «ПОДАТИ» по свидетельству №409253 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409253, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен товарным знакам «ПОДАТИ», правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, (свидетельство №167321, приоритет от 01.07.1997 – (1), свидетельство №417821, приоритет от 27.10.2008 (заявка №2008734153/50) – (2);

- услуги 45 класса МКТУ (услуги юридические), в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны услугам 36 класса МКТУ (налоговая экспертиза, посредничество) противопоставленных знаков, поскольку к юридическим услугам относятся консультации и разъяснения по юридическим вопросам, которые неразрывно связаны и встречаются в процессе осуществления деятельности, связанной с

бухгалтерским и налоговым учетом, посредничеством при операциях с недвижимостью;

- с 2007 ООО «Подати-Консалтинг» (лицо, подавшее возражение) года активно оказывает юридические услуги, участвует в судебных процессах защищая интересы доверителей; выпускает печатные издания под обозначением «Податі», в которых в частности дает консультации в области права;

- в силу указанного при маркировке однородных услуг 36 и 45 классов МКТУ тождественными обозначениями «ПОДАТИ», возможно возникновение у потребителей представления об оказании этих услуг одним лицом. В связи с чем сравниваемые товарные знаки будут смешиваться в гражданском обороте, что обусловит возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатка свидетельства №409253 из базы данных ФИПС - [1];
- информационные материалы о владельце противопоставленного знака из сети Интернет - [2];
- копия свидетельства на товарный знак №167321 - [3];
- копии страниц журналов «Податі» - [4];
- копии договора №016-ю/09 от 10.03.2009 с приложениями и договора №013-ю/07 от 21.11.2007 с приложениями на оказание юридических услуг - [5];
- копия решения Арбитражного суда Ярославской области от 26.03.2009 по заявлению ООО «Исток» - [6];
- копия определения Арбитражного суда Ярославской области от 27.02.2008 по заявлению ООО ПСК «Гранд Инвест» - [7].
- распечатка заявки №2008734153/50 из базы данных ФИПС - [8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409253 в отношении услуг 45 класса МКТУ (услуги юридические) на основании подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.05.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №409253 для рассмотрения возражения от 19.08.2010 включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003, (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, 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 требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункта 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение об его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

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, 20.12.2010 поступила просьба об отзыве возражения от 19.08.2010.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:
прекратить делопроизводство по возражению от 19.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409253.