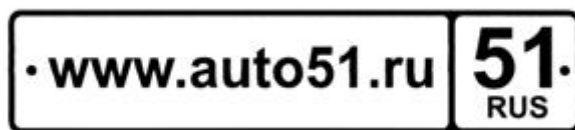


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «WWW.AUTO51.RU 51 RUS» по свидетельству №416050, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке
№2008733939/50 с приоритетом от 24.10.2008 зарегистрирован 13.08.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №416050 на имя Владимирова Виталия Александровича, г. Мурманск (далее – правообладатель) в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных и буквенных элементов «www.auto51.ru 51 rus», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде рамки красного цвета, в которую включены словесные элементы.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 20.04.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку

«WWW.AUTO51.RU 51 RUS» по свидетельству № 416050 предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «auto.ru» по свидетельству №412362, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416050 недействительным полностью.

В адреса правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 05.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.07.2011, с приложением копии возражения. В материалах дела имеется подтверждение получения указанной корреспонденции правообладателем.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.07.2011, правообладатель отсутствовал, отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (24.10.2008) заявки №2008733939/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Согласно пункту 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.

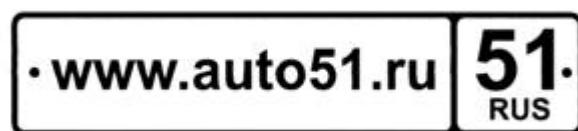
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных и буквенных элементов «www.auto51.ru 51 rus», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде рамки красного цвета, в которую включены словесные элементы. Датой приоритета является 24.10.2008. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 38 класса

МКТУ - доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений. Элементы «Rus, www, 51, ru» указаны в качестве неохраняемых как необладающие различительной способностью.

auto.ru

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству №412362 представляет собой словесный элемент «auto.ru», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16, услуг 35 и 38 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Дата приоритета товарного знака – 02.06.2006. Элемент «ru» указан в качестве неохраняемого, как необладающий различительной способностью. Услуги 38 класса МКТУ включают в себя следующие позиции: телеконференции [Интернет]; доска сообщений электронная.

Анализ на сходство сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки, за счет наличия элементов «www» и «.ru», воспринимаются как доменные имена, в которых основным индивидуализирующим элементом является элемент «auto», который является единственным охраноспособным элементом обозначений и занимает центральное местоположение. Элемент «51» в оспариваемом товарном знаке воспринимается, за счет композиционного построения товарного знака, выполненного в виде автомобильного идентификационного номера, как указание региона – Мурманская область.

Сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим совпадением элементов «auto» и «.ru» в сравниваемых обозначениях, алфавитом их написания – латинским, размером букв – строчные.

Более того, сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они могут быть восприняты как принадлежащие одному правообладателю, но разграниченные по региональному признаку.

Сравнение услуг 38 класса МКТУ показало, что они являются однородными, поскольку воспроизводят друг-друга и относятся к услугам одного вида – передача данных и сообщений в сети Интернет.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что оспариваемый товарный знак является сходным с товарным знаком по свидетельству №412362, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, и следовательно, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.04.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416050 недействительным полностью.