

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 21.04.2011, 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 21.04.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку

«WWW.AUTO51.RU 51 RUS» по свидетельству № 416050 предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которое возникли ранее приоритета товарного знака.

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака - 14.05.1997. Фирменным наименованием лица, подавшего возражение, является Общество с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ», сокращенным наименованием – ООО «АВТО.РУ», а наименованием на английском языке – «AUTO.RU»;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в отношении услуг научных исследований в области естественных и технических наук; обработки данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; рекламы; исследования конъюнктуры рынков;

- компания стала известной в России, а фирменное наименование «АВТО.РУ» приобрело широкую известность в результате многолетнего использования, в первую очередь путем содействия в предоставлении информации об автомобилях в сети Интернет;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем сайта с доменным именем «auto.ru», который является обширной базой данных информации об автомобилях, содержит предложения о купле-продаже, обмене, прокате, ремонте и техобслуживании автомобилей, автостраховании, кредитах, продаже запчастей, книг и т.п., всего более 50 сервисов автомобильной тематики;

- крупнейшие автопроизводители и производители продукции для авто рекламируются на сайте путем заключения информационных и рекламных контрактов с ООО «АВТО.РУ»;

- лицо, подавшее возражение, регулярно проводит различные встречи,, семинары, конференции;

- деятельность иллюстрируется при помощи представленных договоров о размещении информации на страницах сервера, дипломами об участии в различных автомобильных мероприятиях с 2001 года, распечатками с сайта;

На основании вышеизложенного 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Законодательством установлено, что для признания несоответствия товарного знака условиям охраноспособности, предусмотренным положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, должно иметь место не только тождество или сходство охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком, но и наличие ранних прав на это фирменное наименование в отношении однородных товаров (услуг).

Исходя из смысла статьи 1474 Гражданского кодекса РФ, фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагает участие такого лица в хозяйственном обороте, т.е. во внешней деятельности той или иной организации.

Как следует из представленного Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, регистрация Общества с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ» была произведена Инспекцией 1 МНС России по ЦАО г. Москвы за №001.350.858 14 мая 1997 года.

Таким образом, установленным фактом является возникновение права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, ранее приоритета оспариваемого товарного знака (24.10.2008).

Анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставляемым фирменным наименованием показал следующее.

Отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является элемент «АВТО.РУ» и «АUTO.RU» в наименовании на английском языке.

Оригинальная часть фирменного наименования, полностью входящая в состав оспариваемого товарного знака, обуславливает сходство сравниваемых фирменного наименования и товарного знака.

Представленные в возражении материалы свидетельствуют об администрировании Обществом с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ» сайта сети Интернет, находящегося по адресу www.auto.ru, организации на нем сервисов по подаче и отображении объявлений о продаже различной автотехники, дискуссионных форумов, обеспечивающих возможность обмена сообщениями. Ведение вышеуказанной деятельности подтверждается дипломами за поддержку и участие в различных акциях, проводимых с 2001 года, выданных ООО «АВТО.РУ», а также договорами о размещении информации на страницах сервера «Автомобили в России» (www.auto.ru), заключенными и исполненными до даты приоритета оспариваемого товарного знака – 24.10.2008.

Вышеперечисленные услуги соотносятся с услугами 38 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №416050, как относящиеся к одной области деятельности, имеющие общий круг потребителей и способ их оказания.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что оспариваемый товарный знак является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, зарегистрированным ранее даты приоритета товарного знака, а область деятельности лица, подавшего возражение, совпадает с услугами 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о неправомерности регистрации товарного знака как противоречащей требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.04.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416050 недействительным полностью.