

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 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.08.2007, поданное ООО «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 24.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005711907/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005711907/50 с приоритетом от 19.05.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Narod.ru», нейтральное в отношении заявляемых товаров и оказываемых услуг.

Федеральным институтом промышленной собственности от 24.04.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «Narod.ru» сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «НАРОД/NAROD», ранее зарегистрированными на имя другого лица (свидетельство №262808, с приоритетом от 13.08.2003 [1], свидетельство №252760, с приоритетом от 28.02.2003 [2]), в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Кроме того, обозначение «ги» является неохраноспособным элементом на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.08.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к тому, что правообладателем не используются противопоставленные товарные знаки [1, 2], в связи с чем в Палату по патентным спорам поданы заявления о досрочном прекращении их правовой охраны. Вместе с тем, в возражении представлены сведения о том, что заявленное обозначение «Narod.ru» активно используется заявителем на всей территории РФ, начиная с 15.02.2000.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 24.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «Narod.ru» в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2005711907/50.

К возражению приложены сведения из сети Интернет.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.10.2008, заявителем было приложено решение Палаты по патентным спорам от 17.10.2007, касающееся досрочного прекращения правовой охраны товарного знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.05.2005) поступления заявки №2005711907/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 абзацем 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Подпунктом 2.3.2.2 пункта 2.3 Правил определено, что к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науки и технике.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005711907/50 представляет собой словесное обозначение «Narod.ru», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «N». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки [1, 2] представляют собой словесные обозначения «НАРОД/NAROD», выполненные через знак «слэжа» стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент «Narod», являющийся транслитерацией русского слова «НАРОД».

Отсутствие семантики у слова «Narod» и оригинального графического исполнения обозначений обуславливают второстепенность соответствующих критериев сходства.

В целом ассоциирование обозначений достигается за счет фонетического тождества словесных элементов.

Учитывая, что сравниваемые знаки предназначены для маркировки одних тех же товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1, 2] на дату 11.03.2008 принятия возражения от 21.08.2007 к рассмотрению досрочно полностью прекращена на основании решений Палаты по патентным спорам от 17.10.2007.

В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии обстоятельств, устраняющих препятствия для регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «ru» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона, что заявителем не оспаривается.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.08.2007, отменить решение экспертизы от 24.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2005711907/50 в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(526) ги.

- (511) 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры, в том числе дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; доски объявлений электронные; интерфейсы [компьютеры]; карточки идентификационные магнитные; компакт-диски [пзу]; компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры; компьютеры портативные; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; программы для компьютеров; игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]; смарт-карточки; средства обучения аудиовизуальные; устройства для обработки информации; коммутационные (оборудование для обработки информации); устройства периферийные компьютеров.
- 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские, в том числе авторучки; афиши, плакаты; билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бумага в листах; бумага вощеная; бумага почтовая; бумага; газеты; диаграммы; издания печатные; изображения графические; календари; календари отрывные; каталоги; книги; книги записей;

конверты; материалы для обучения
самоклеящиеся; открытки музикальные
почтовые; пакеты бумажные; при-
надлежности конторские (за ис-
пользованием); продукция печатная;
фотогравюры; фотографии.

- 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; ведение автоматизированных баз данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты (для третьих лиц); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помочь в управлении бизнесом; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете.
- 38 - телекоммуникации, в том числе агентства печати новостей; доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в интернет (услуги провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная.
- 41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; публикация с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); развлечения.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба, в том числе анализ компьютерных систем, восстановление компьютерных баз данных, инжиниринг, инсталляция программного обеспечения, информация метрологическая, консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам интеллектуальной собственности, модернизация программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, перенос данных или документов с физического носителя на электронный, преобразование данных и информационных программ (не физические), проектирование компьютерных систем, прокат средств программного обеспечения, размещение веб-сайтов, размножение компьютерных программ, разработка программного обеспечения, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, составление программ для компьютеров, управление делами по авторскому праву.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.