

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.05.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710941/50, поданное Сухановым Дмитрием Викторовичем, Московская обл. (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007710941/50 с приоритетом от 16.04.2007 на имя заявителя было подано словесное обозначение «КИНОПОИСК.RU», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ. Из материалов заявки следует, что заявитель согласен с исключением из правовой охраны элемента «.RU».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.11.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит доменное имя и фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Кинопоиск», вследствие чего регистрация в

качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.05.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- ООО «Кинопоиск» не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, о чем представило письмо-согласие;
- между ООО «Кинопоиск» и заявителем существует тесная хозяйственная связь.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 17.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «КИНОПОИСК.RU» по заявке №2007710941/50 в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в заявке.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.09.2009, заявителем дополнительно была представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

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

С учетом даты (16.04.2007) поступления заявки №2007710941/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение по заявке №2007710941/50 является словесным, представляет собой слово «КИНОПОИСК.RU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и английского языков. Дата приоритета установлена по дате подачи заявки 16.04.2007. Правовая охрана данному обозначению испрашивается в отношении услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Как следует из материалов возражения, заявитель является соучредителем ООО «Кинопоиск», и участвует в делах Общества, из чего коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку заявитель имеет непосредственное отношение к ООО «Кинопоиск». Коллегией принято во внимание наличие письма-согласия, согласно которому ООО «Кинопоиск»,

в лице генерального директора, не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя Индивидуального предпринимателя Суханова Дмитрия Викторовича». Кроме того, из объяснений заявителя следует, что в дальнейшем планируется уступка исключительного права на товарный знак на имя ООО «Кинопоиск».

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что поскольку заявитель является участником Общества с ограниченной ответственностью «Кинопоиск», генеральный директор которого не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.05.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007710941/50 в качестве товарного знака.**

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

┌  
(591)

(526) .RU

(511)

38 - телекоммуникации.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.