

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 30.03.2005, поданное Штайцем Виталием Виллиевич, г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «АВТОДИЛЕР» по свидетельству № 267929, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «АВТОДИЛЕР» по заявке №2002728060/50 с приоритетом от 22.11.2002 зарегистрирован 28.04.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за № 267929 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания Автодилер», г. Екатеринбург, Свердловская обл. (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 08 и услуг 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой вытянутый по горизонтали прямоугольник, в котором размещено стилизованное изображение буквы «А», справа от которого расположена окружность, которую пересекают четыре белые линии, направленные по радиусу окружности. В нижней части знака под прямой линией, отделяющей изобразительную часть обозначения от словесной, выполнено слово «АВТОДИЛЕР» заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.03.2005, в котором лицо, его подавшее, просит признать регистрацию № 267929 комбинированного товарного знака со словесным элементом «АВТОДИЛЕР» недействительной как произведенную в нарушение

требований пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «АВТОДИЛЕР» тождествен комбинированному товарному знаку «АВТОДИЛЕР» по свидетельству № 273870 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Сравниваемые обозначения содержат тождественные изобразительные и словесные элементы. Данные признаки являются определяющими при анализе обозначений на соответствие их требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показывает, что они зарегистрированы в отношении услуг 42 класса, являющихся тождественными по виду, назначению, условиям сбыта, кругу потребителей и другим признакам.

Маркировка однородных услуг знаками «АВТОДИЛЕР» и «АВТОДИЛЕР» вызовет смешение их производителей.

Кроме того, в возражении отмечено, что правообладатель нарушает исключительное авторское имущественное право лица, подавшего возражение, на «дизайн логотипа», что не соответствует пункту 2 статьи 7 Закона.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «АВТОДИЛЕР» по свидетельству № 267929 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. авторский договор заказа от 05.02.2000 на 2 л.
2. акт к договору заказа № 1 от 08.02.2000 на 1 л.

3. акт к договору заказа №2 от 15.02.2000 на 1 л.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по его мотивам не представил.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, ограничило свои притязания пунктом 1 статьи 7 Закона.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки (21.11.2002) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (пункт 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 (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) 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. Так же 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 является комбинированным и представляет собой вытянутый по горизонтали прямоугольник, в котором размещено стилизованное изображение буквы «А», справа от которого расположена окружность, которую пересекают четыре белые линии, направленные по радиусу окружности. В нижней части знака под прямой линией, отделяющей изобразительную часть обозначения от словесной, выполнено слово «АВТОДИЛЕР» заглавными буквами русского

алфавита стандартным шрифтом. Слово «АВТОДИЛЕР» исключено из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 273870 является комбинированным и представляет собой вытянутый по горизонтали прямоугольник, в котором размещено стилизованное изображение буквы «А», справа от которого расположена окружность, которую пересекают четыре белые линии, направленные по радиусу окружности. В нижней части знака под прямой линией, отделяющей изобразительную часть обозначения от словесной, выполнено слово «АВТОДИЛЕР» заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Слово «АВТОДИЛЕР» исключено из самостоятельной правовой охраны.

Сравнительный анализ указанных товарных знаков показал, что они являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

В отношении товаров и услуг следует отметить, что товары 09 класса МКТУ «программы; программное обеспечение для компьютеров; носители информации» и услуги 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения компьютеров; услуги по обслуживанию программного обеспечения; прокат средств программного обеспечения компьютеров, консультации в области компьютерной техники» противопоставленного товарного знака однородны всем услугам 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются тождественными и предназначены для маркировки однородных услуг 42 класса МКТУ. Отмеченное позволяет признать довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 267929 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.03.2005 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 267929 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

511

07 устройства для механической обработки; устройства для мойки; устройства для отделочной обработки.

08 инструменты для полирования; инструменты режущие ручные; инструменты ручные с ручным приводом; киянки; клещи; ключи (ручной инструмент); кусачки; лезвия (ручной инструмент); лобзики; мастерки; молотки; молотки деревянные; надфили; напильники; пистолеты-распылители; рашпили; шпатели.

37 обработка антикоррозионная; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; чистка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств.