

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2007, поданное ООО «Астекс-М», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 15.08.2007 о регистрации товарного знака «АВТОГРАД» по заявке №2005724010/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005724010/50 с приоритетом от 21.09.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АВТОГРАД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В решении экспертизы от 15.08.2007 о регистрации товарного знака «АВТОГРАД» по заявке №2005724010/50 указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35, 37 классов МКТУ. В отношении другой части услуг 35, 37 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «АВТОГРАД» сходно до степени смешения с товарными знаками «avtograd» (свидетельства №№157675[1], 192242[2]), ранее зарегистрированными на имя другого лица для однородных услуг 35, 37 классов МКТУ. При вынесении решения была учтена просьба заявителя об исключении из перечня услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, части услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №192242.

В возражении от 21.09.2005, поступившем в Палату по патентным спорам 16.11.2007, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- поскольку обозначение «АВТОГРАД» выполнено заглавными буквами русского алфавита, а противопоставленное обозначение «avtograd» выполнено прописными буквами латинского алфавита, визуальное восприятие сравниваемых обозначений будет различным;

- сравниваемые обозначения также различаются фонетически, поскольку в противопоставленном обозначении «avtograd» после буквы «r» расположена предупредительная маркировка «ТМ», благодаря которой данное обозначение воспринимается как состоящее из словесных элементов «avtogr» и «ad»;

- принимая во внимание тот факт, что заявитель является одним из наиболее крупных автосалонов Российской Федерации, широко использующим обозначение «АВТОГРАД», для рядового потребителя будет отсутствовать возможность смешения указанных обозначений в гражданском обороте;

- при вынесении решения экспертиза проигнорировала просьбу заявителя о приостановлении вынесения решения до предоставления

писем-согласий правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения «АВТОГРАД», что является нарушением прав заявителя, поскольку он был лишен возможности предоставить указанные документы.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак «АВТОГРАД» по заявке №2005724010/50 не принимая во внимание противопоставленный товарный знак по свидетельству № 157675.

К возражению приложены копия решения экспертизы и сведения о свидетельстве №157675.

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

С учетом даты (21.09.2005) поступления заявки №2005724010/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

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

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено обозначение, включающее слово «АВТОГРАД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] включают слово «avtograd», выполненное шрифтом, близким к стандартному, прописными буквами латинского алфавита. В знаке [1] присутствует предупредительная маркировка «TM», расположенная в свободном пространстве под буквой «r», при этом размеры этой маркировки настолько малы по сравнению с размером букв, использованных в написании слова «avtograd», что не оказывают никакого влияния на общее зрительное восприятие знака и не меняют его прочтение.

В отношении противопоставленного знака [2] следует указать, что, поскольку экспертиза удовлетворила просьбу заявителя об ограничении перечня услуг 37 класса МКТУ, в отношении которого испрашивалась регистрация товарного знака, и исключила из него все услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [2], нет оснований учитывать его в качестве препятствия к регистрации товарного знака «АВТОГРАД» по заявке №2005724010/50 при анализе на тождество и сходство.

Анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «avtograd» [1] в соответствии с признаками, изложенными в пункте (14.4.2) Правил, показал следующее.

Вывод о фонетическом тождестве словесных элементов «АВТОГРАД» и «avtograd», занимающих доминирующее положение в композиции заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, не вызывает сомнений, поскольку они состоят из совпадающих звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Следует указать, что слово «avtograd», являясь транслитерацией буквами латинского алфавита сложного слова автоград, образованного в результате сложения двух основ авто и град, несет в себе те же понятия и идеи, которые заложены в этом слове, хотя и не представляет собой самостоятельную лексическую единицу какого-либо языка.

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание фонетическое тождество словесных элементов АВТОГРАД и avtograd, их визуальное отличие в данном случае не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом благодаря сходству их доминирующих словесных элементов, несмотря на отдельные визуальные отличия.

Вывод об однородности услуг 35, 37 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в возражении не оспаривается и обусловлен тем обстоятельством, что они относятся к одному виду услуг, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение «АВТОГРАД» по заявке №2005724010/50 сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «avtograd» по свидетельству №157675 в отношении части услуг 35, 37 классов МКТУ, и, следовательно, решение экспертизы о регистрации товарного знака «АВТОГРАД» в отношении части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ следует признать обоснованным.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя было представлено Особое мнение от 18.09.2008, доводы которого сводятся к тому, что не были удовлетворены просьбы заявителя о переносе даты заседания коллегии по рассмотрению данного возражения в связи с необходимостью ожидания наступления новых обстоятельств (досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака «avtograd» по свидетельству №157675), а также в связи с болезнью лица, являющегося единственным представителем заявителя.

В связи с тем, что коллегия палаты по патентным спорам при оценке решения экспертизы при рассмотрении данного возражения принимала во внимание обстоятельства, действовавшие на дату принятия возражения к рассмотрению (08.04.2008), а также, учитывая то, что на дату заседания коллегии по рассмотрению данного возражения (16.09.2008) правовая охрана противопоставленного товарного знака «avtograd» по свидетельству №157675 действовала, просьба о переносе даты заседания коллегии в связи с необходимостью ожидания наступления обстоятельств, при которых правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 157675 будет досрочно прекращена, не могла быть удовлетворена.

Кроме того, коллегия приняла во внимание положение пункта 4.3 Правил ППС, согласно которому неявка любого лица, имеющего право

участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Поскольку отсутствие представителя заявителя не препятствовало полному и объективному рассмотрению дела, решение по возражению было принято без его участия.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2007, и оставить в силе решение экспертизы от 15.08.2007.