

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 01.07.2005, поданное Адвокатским бюро «ШЕВЫРЁВ и ПАРТНЁРЫ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 262263 товарного знака по заявке № 2003708295/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «**WEEKEND.RU**» с приоритетом от 21.04.2003 по свидетельству № 262263 произведена 21.01.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮМАКС+», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция и издания, в том числе журналы, газеты, брошюры».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**WEEKEND.RU**». Значимое выражение (в переводе с английского языка) – «конец недели», «выходные», дополненное расширением RU, выполненное обычным шрифтом. Русская транслитерация – УИКЕНД.РУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.07.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 262263 товарного знака «**WEEKEND.RU**» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «**WEEKEND.RU**» сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «**УИК ЭНД**» (свидетельство № 166773, приоритет от 24.12.1996) в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;
- словесное обозначение **WEEKEND** (в русской транслитерации **УИК ЭНД**) занимает доминирующее положение и единственное обладает самостоятельной правовой охраной, именно оно является отличительным признаком оспариваемого товарного знака;
- неохраняемый элемент **RU** является несущественным, указывая на возможную территорию деятельности товарного знака и правовой охраны не имеет;
- таким образом, по фонетическому, семантическому и графическому признакам оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 166773;
- товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, полностью совпадают с частью перечня 16 класса товарного знака по свидетельству № 166773 «печатная продукция».

С учетом вышеизложенного в возражении выражена просьба о признании регистрации № 262263 товарного знака «**WEEKEND.RU**» недействительной полностью.

К возражению приложена распечатка из базы данных на сайте www.fips.ru о регистрации № 166773.

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

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 21.14.2003 поступления заявки № 2003708295/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки

охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, охраняемым в Российской Федерации и имеющим более ранний приоритет, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

Оспариваемый товарный знак «**WEEKEND.RU**» по свидетельству № 262263 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «**УИК ЭНД**» по свидетельству № 166773 также является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что сопоставляемые обозначения «**WEEKEND.RU**» и «**УИК ЭНД**» содержат 6 одинаковых звуков, расположенных в том же порядке: У, И, К, Э, Н, Д, что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Оспариваемое обозначение выполнено буквами латинского алфавита в отличие от противопоставленного товарного знака, выполненного русскими буквами. Кроме того, противопоставленное обозначение состоит из двух отдельных словесных элементов, состоящих из трех букв каждое. Буквы, составляющие словесные элементы сравниваемых обозначений, совершенно различны. Поэтому в целом сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Относительно смыслового сходства необходимо отметить следующее. Противопоставленное обозначение «**УИК ЭНД**» представляет собой русскую транслитерацию английского слова WEEK-END (Большой англо-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1979, т.2, с.771). Словесный элемент **WEEKEND** занимает в оспариваемом обозначении доминирующее положение, что позволяет сделать вывод об одинаковом смысловом значении сопоставляемых обозначений и их семантическом сходстве. Следует также отметить, что словосочетание «**УИК ЭНД**» является широко распространенным и хорошо знакомо российскому потребителю и

означает «время отдыха с субботы до понедельника; увеселения, развлечения в это время» (Словарь иностранных слов и выражений, Москва, ОЛИМП, 1998, 491).

Фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений с учетом однородных товаров 16 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые товарные знаки, обуславливает сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства, которые являются основанием для отказа в удовлетворении возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное правообладателем противопоставленного товарного знака «УИК ЭНД» письменное согласие на регистрацию словесного обозначения «**WEEKEND.RU**» в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮМАКС+». Указанное письменное согласие было представлено на стадии экспертизы заявленного обозначения «**WEEKEND.RU**» по заявке № 2003708295/50.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного и противопоставленного обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров не является основанием для прекращения правовой охраны товарного знака «**WEEKEND.RU**» по свидетельству № 262263 как несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 01.07.2005 и оставить в
силе правовую охрану товарного знака «WEEKEND.RU» по
свидетельству № 262263.**