

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 25.12.2009. Данное возражение подано ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «АВТОЛЕДИ» по заявке №2008710306/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «АВТОЛЕДИ» по заявке №2008710306/50 с приоритетом от 07.04.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой обозначение «АВТОЛЕДИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и являющееся фантазийным для заявленного перечня товаров.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008710306/50 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «АВТОЛЕДИ AUTOLADY», зарегистрированным на имя АООТ «МОСКОВСКОЕ ПАТЕНТБЮРО», Россия (приоритет от 05.09.2001).

В Палату по патентным спорам 25.12.2009 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008710306/50, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.12.2009, правовая охрана противопоставленного знака была прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ, что устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку «АВТОЛЕДИ» по заявке №2008710306/50.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- копия протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам, касающегося товарного знака по свидетельству №229026 на 1 л.[1];
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 2 л.[2];
- копия переписки на 2 л. [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных в заявке товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 23.04.10, заявителем дополнительно были представлены копии следующих документов:

- письмо от 21.04.2010 на 1 л.[4];
- решение Палаты по патентным спорам от 25.02.10 на 11 л.[5];
- распечатка товарного знака по свидетельству №229026 на 4 л.[6].

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

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2008710306/50 включает вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленный знак «АВТОЛЕДИ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «АВТОЛЕДИ AUTOLADY» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами, причем словесный элемент «АВТОЛЕДИ» выполнен буквами русского алфавита, а словесный элемент «AUTOLADY» - буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесного элемента «АВТОЛЕДИ».

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве и заявителем не оспаривается.

Анализ товаров 05 класса МКТУ («наборы аптекарские [портативные]»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они однородны с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку («фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства»), поскольку они относятся к одному виду товаров, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, что заявителем также не оспаривается.

Необходимо учитывать, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому возможность смешения их потребителями более высока.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «АВТОЛЕДИ» по заявке №2008710306/50 и противопоставленный ему знак «АВТОЛЕДИ AUTOLADY» являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

По поводу доводов заявителя, относительно того, что коллегией Палаты по патентным спорам было вынесено решение о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. Таким образом, поскольку на дату подачи возражения (25.12.09) и принятия его к рассмотрению (12.02.10) в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленной регистрации действовала, противопоставленный товарный знак не может не учитываться при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2009.