

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.10.2009, поданное ЗАО "Радио Ретро" (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 16.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007726573/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007726573/50 с приоритетом от 28.08.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Одноклассники», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом, первая буква заглавная, остальные – строчные. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 16.07.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007726573/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 3 (1) и пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение

относительно производителя товаров (услуг), поскольку согласно сведениям из Интернет-сайтов «www.odnoklassniki.ru» и «www.rb.ru» оно воспроизводит обозначение, под которым компания ООО «Одноклассники» (Россия), маркирует товары (услуги) однородные товарам (услугам), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Отмечено, что одноклассники – один из самых популярных российских социальных Интернет-ресурсов, созданный А.Попковым – генеральным директором ООО «Одноклассники».

Кроме того, экспертиза отмечает, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Одноклассница» по свидетельству №236827, с приоритетом от 27.08.2001, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.10.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- учитывая, что выявленный экспертизой сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №236827 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама», заявитель просит исключить из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ;

- экспертизой не приведены какие-либо конкретные виды деятельности компании ООО «Одноклассники», кроме организации социальной Интернет-сети, которые осуществляются в отношении товаров и услуг, указанных в перечне настоящей заявки;

- факт регистрации доменного имени не является основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение;

- заявитель отмечает, что действующее законодательство не содержит норм, обязывающих проводить анализ однородности видов деятельности, представленных на сайте, с видами деятельности, для которых

испрашивается правовая охрана обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака;

- заявитель также отмечает, что услуги, которые оказываются под названием [odnoklassniki.ru](http://odnoklassniki.ru), могут быть отнесены частично к 35 классу МКТУ и частично к 38 классу МКТУ. Данный сайт не оказывает каких-либо услуг, отнесенных к 41 классу МКТУ, на сайте отсутствует информация о том, что владелец сайта под названием «ОДНОКЛАССНИКИ» производит товары, указанные в перечне 09, 16 классов МКТУ настоящей заявки;

- заявленное обозначение используется заявителем с 2007 в качестве одноименного проекта, включающего радиопередачу;

- заявитель также исключает из заявленного перечня все товары 09 класса МКТУ и ограничивает перечень услуг 38 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007728064/50 в качестве товарного знака для уточненного перечня товаров 16 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.03.2010, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство, в котором ограничивает заявленный перечень товаров и услуг до следующих позиций:

35 - афиши; плакаты; билеты; буклеты.

38 - радиовещание; передача сообщений посредством радиовещания; передача срочных объявлений посредством радиовещания.

41 - развлечения; организация культурно-массовых мероприятий; информация по вопросам отдыха и развлечений; монтирование радиопрограмм; организация и проведение концертов; радиопередачи развлекательные; служба новостей.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.08.2007) поступления заявки №2007726573/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 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 требованиями пункта 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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,

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. 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.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Одноклассники», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, где первая буква заглавная, остальные - строчные.

Заявленное обозначение «Одноклассники» воспроизводит название одного из самых популярных российских социальных Интернет-ресурсов – «Одноклассники» («www.odnoklassniki.ru»), идея создания которого принадлежит А.М. Попкову, генеральному директору ООО «Одноклассники», в связи с чем оно может быть воспринято потребителем как обозначение, имеющего непосредственное отношение к уже известному лицу.

Следует отметить, что на стадии экспертизы заявленного обозначения ООО «Одноклассники» представило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предупредительные письма от 04.07.2008 и от 27.08.2008, согласно которым доменное имя «odnoklassniki.ru» было зарегистрировано 15.01.2002 на имя ООО «Одноклассники» (приложены распечатки сведений о данном домене, устав организации, выписка из ЕГРЮЛ и копии дипломов на имя этого лица, копии договоров на взаимное сотрудничество). Отмечено, что регистрация товарного знака «Одноклассники» на имя ЗАО «Радио Ретро» может нанести существенный

ущерб репутации ООО «Одноклассники» и ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Согласно сведениям из Интернет-сайтов «www.odnoklassniki.ru» и «www.rb.ru» ООО «Одноклассники» имеет широкую сферу деятельности: на его сайте активно размещается реклама, компания занимается организацией развлечений, спонсорством спортивных мероприятий, участвует в производстве продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и оказании разных услуг, то есть его деятельность распространилась за рамки услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Ввиду указанного и с учетом широкой популярности принадлежащего ООО «Одноклассники» социального Интернет-ресурса «Одноклассники» - www.odnoklassniki.ru коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно порождать у российского потребителя ассоциации с ООО «Одноклассники».

Таким образом, рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, указанных в заявке (а также указанных в уточненном перечне товаров и услуг) способно вызвать у потребителя ложное представление о производителе товаров и услуг.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание то, что в соответствии со статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной либо торговой деятельности конкурента.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается мотивов отказа в регистрации товарного знака по причине сходства до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №236827, то следует отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «одноклассница», выполненное контурным шрифтом прописными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что сравниваемые обозначения ОДНОКЛАССНИКИ – ОДНОКЛАССНИЦА сходны по фонетическому признаку сходства, поскольку имеют одно и то же количество букв/звуков (13 букв/звуков), оба слова образованы посредством общего корня «ОДНОКЛАСС», имеет место тождество звучания именно начальной части «ОДНОКЛАССНИ-», которая по количеству букв/звуков достаточно длиннее конечных частей.

Наличие подобия заложенных в обозначений смысловых значений у словесных элементов свидетельствует о сходстве по семантическому фактору.

Исполнение словесных элементов знаков буквами русского алфавита усиливает их сходство.

Таким образом, можно сделать вывод о фонетическом, семантическом и визуальном сходстве противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, так как относятся к одному родовому понятию услуг 35 класса МКТУ - «реклама», имеют одно назначение.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.



Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, в возражении отмечается то, что лицо, подавшее возражение, исключило из заявленного перечня все услуги 35 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к заключению, что наличие проанализированных выше оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона не позволяет предоставить ему правовую охрану в отношении уточненного перечня товаров и услуг, что подтверждает решение Роспатента от 16.07.2009.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2009, оставить в силе решение Роспатента от 16.07.2009.**