

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.04.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Суп Фабрик», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008716294/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008716294/50 с приоритетом от 27.05.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Championat.ru», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Словесные элементы разделены точкой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.01.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №387691, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В заключении экспертизы отмечено, что фирменные наименования заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака совпадают, однако их юридические адреса разные, и не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о том, что заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.04.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 28.01.2010. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо – ЗАО «Суп Фабрик», ввиду чего противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на его имя.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.06.2010, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС коллегия указала на дополнительное обстоятельство, которое не было учтено в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие элемента «.ru» в составе заявленного обозначения требованиям абзаца 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как данный элемент не обладает различительной способностью и, следовательно, может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент.

Представитель заявителя был ознакомлен с этим дополнительным обстоятельством, и в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС заявителю была предоставлена возможность для представления своих соображений. Данным правом заявитель не воспользовался, и на заседании

коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.08.2010, его представитель не выразил мнения по поводу указанного дополнительного обстоятельства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.05.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «Championat» и «.ru», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №387691 с приоритетом от 27.05.2008 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Чемпионат.ру», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными,

поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов («Championat.ru» – «Чемпионат.ру»).

Перечень товаров и услуг, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и перечень товаров и услуг, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают.

Вместе с тем, исключительное право на противопоставленный товарный знак, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, принадлежит ЗАО «Суп Фабрик», местом нахождения которого является следующий адрес: 127473, Москва, ул. Селезнёвская, д.15, стр.1 (изменения в адрес правообладателя были внесены 29.07.2010).

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо, ввиду чего противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По международному соглашению каждой стране выделено некоторое кодовое обозначение длиной 2-3 буквы, которое называется доменом первого уровня или доменом этой страны («зоной»), и если адрес сайта заканчивается на «.ru», то значит, что он находится в домене России (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Интернетско-русский разговорник»).

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения элемент «.ru» представляет собой родовую часть имен доменов, указывающую на принадлежность сайта российскому сегменту Интернета.

Следует отметить, что родовые части имен доменов не обладают различительной способностью (различительная способность утрачена из-за частого применения).

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что элемент «.ru» не обладает различительной способностью и, следовательно, является неохраноспособным.

Вместе с тем, данный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, что позволяет в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса включить его в товарный знак как неохраняемый элемент.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.04.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.01.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008716294/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

(526) .ru.

(511)

09 – программа для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение].

35 – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; составление рекламных рубрик в газете; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен.

38 – агентства печати новостей; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискусионными формами в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; радиовещание; телеконференции [Интернет].

39 – хранение данных или документов в электронных устройствах.

41 – обеспечение интерактивной игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; публикация интерактивных книг и периодики; служба новостей; фоторепортажи.

42 – дизайн художественный; консультация в области компьютерной техники; консультация по вопросам программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.