

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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, рассмотрела возражение, поступившее 31.05.2018, поданное ООО «Фора», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016750052, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Fora.ru**» по заявке №2016750052 было подано 28.12.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016750052 было принято 27.04.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Включенный в обозначение элемент «ru» не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой общепринятое сокращение - домен страны Россия.

В отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «FORA» по свидетельству №388010 [1], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО), Москва, в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ;

- с товарным знаком «FORA» по свидетельству №590793 [2], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ООО «Альтерпласт», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «FORA» по свидетельству №628456 [3], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ООО «Посуда-Центр сервис», г. Новосибирск, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- с комбинированным знаком со словесным элементом «FORA» по международной регистрации №1067148 [4], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Siarhei N. Kavalenka, Белоруссия, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель указал, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] и заявитель в результате судебного процесса по делу №СИП-327/2017 заключили мировое соглашение, в соответствии с которым правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016750052 в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В возражении также указано, что заявитель не согласен с выводом о том, что услуги 35 класса МКТУ *«менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; прогнозирование экономическое; поиск поручителей; сбор и предоставление статистических данных»*, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], поскольку эти рубрики не относятся к

торговой и рекламной деятельности, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], а основная деятельность заявителя связана с организацией заключения пари.

Заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 28 класса МКТУ *«билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей»*, которые относятся к товарам для азартных игр и не являются однородными с товарами 28 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [3] – [4].

Заявитель также полагает, что услуги 45 класса МКТУ *«услуги социальных сетей онлайн»* не являются однородными с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1].

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016750052 в дополнение к товарам 09 класса МКТУ в отношении следующих товаров и услуг:

16 класса МКТУ - *авторучки; издания периодические по азартным играм; издания печатные по азартным играм; изображения графические; календари; карандаши; картинки; книги об азартных играх; кольца сигарные; ленты сигарные; открытки музыкальные; открытки поздравительные; подложки для письма; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; ручки перьевые; салфетки; скрепки канцелярские; средства для стирания; фотографии [отпечатанные].*

28 класса МКТУ - *билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей.*

35 класса МКТУ - *менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; прогнозирование экономическое; поиск поручителей; сбор и предоставление статистических данных.*

41 класса МКТУ - *бронирование билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе*

ночные; мюзик-холлы; написание музыки; организация балов; организация досуга; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; информация по вопросам отдыха; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация конкурсов красоты; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; прокат оборудования для игр; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; услуги клубов [развлечение или просвещение]; служба новостей; услуги диск-жокеев; услуги казино [игры]; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; фотографирование; фоторепортажи; цирки; шоу-программы.

45 класса МКТУ – услуги социальных сетей онлайн.

К возражению приложен оригинал упомянутого согласия АКБ «ФОРА-БАНК (акционерное общество) – правообладателя товарного знака по свидетельству №388010, на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016750052.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (28.12.2016) заявки №2016750052 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Fora.ru**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №388010 [1] представляет собой словесное обозначение «**FORA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «FORA», однородности товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], товарам и услугам, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016750052.

Вместе с тем, в соответствии с определением об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу №СИП-327/2017 от 24.10.2017 правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016750052 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, обусловленные присутствием в заявленном обозначении

элемента «.ru», в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Заявитель не оспаривает однородность услуг 45 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной собственности» идентичным услугам, включенным в 42 класс МКТУ противопоставленного товарного знака [1], однако полагает, что «услуги социальных сетей онлайн», включенные в перечень заявленных услуг 45 класса МКТУ, не являются однородными с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1].

Социальная сеть — это платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть). Социальные сети предоставляют возможность людям общаться между собой в Интернете, а также осуществлять широкий спектр различных функций, которые максимально полно охватывают интересы большинства пользователей. Доказательством тому является огромная посещаемость социальных сетей, в которых люди находят себе занятие на все случаи жизни. Таким образом, данная услуга имеет специфическое назначение, круг потребителей и условия оказания, что определяет отсутствие однородности с другими услугами, включенными в 42 класс МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Противопоставленный знак по свидетельству №590793 [2] представляет собой словесное обозначение «**FORA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; консультации по организации бизнеса; предоставление деловой информации через веб-сайты; продвижение товаров для третьих лиц; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сведения о деловых операциях»*.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «FORA», что заявителем не оспаривается.

Заявитель согласен с тем, что часть заявленных услуг 35 класса МКТУ являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], и просит предоставить охрану заявленному обозначению в отношении следующих услуг: менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; прогнозирование экономическое; поиск поручителей; сбор и предоставление статистических данных.

Анализ вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ с точки зрения их однородности услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], показал следующее:

- услуги «менеджмент спортивный» однородны услугам «консультации по организации бизнеса», поскольку относятся к одной родовой группе услуг в сфере бизнеса;
- услуги «прогнозирование экономическое» однородны услугам «изучение рынка», поскольку относятся к одной родовой группе услуг «исследование рынка»;
- услуги «обзоры печати; сбор и предоставление статистических данных» однородны услугам «информация деловая; предоставление деловой информации через веб-сайты», поскольку относятся к одной родовой группе информационно-справочных услуг.

Вывод об однородности услуг, относящихся к одной родовой группе, сделан с учетом того, что эти услуги характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания. Услуги, относящиеся к одной родовой группе, являются взаимодополняемыми и по причине их природы могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ (**обработка текста;**

поиск поручителей), которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2].

Противопоставленный знак по свидетельству №628456 [3] представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «FORA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в яркой сине-красной цветовой гамме.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ *автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; бутылочки с соской для кукол; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домино; доски шахматные; доски шашечные; дротики; емкости для игральные костей; стаканы для игральные костей; змеи бумажные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; камеры для мячей для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; конфетти; конфеты-хлопушки [рождественские хлопушки]; кости игральные; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; кубики строительные [игрушки]; куклы; медведи плюшевые; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мячи для игры; одежда для кукол; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; погремушки [игрушки]; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; мотвила для воздушных змеев; приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки]; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; слот-машины [игровые автоматы]; тобогганы [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр; шарики для игр; шары надувные для игр; шары снежные; шахматы; шашки [игра].*

Противопоставленный знак по международной регистрации №1067148 [4]



представляет собой комбинированное обозначение включающее словесный элемент «FORA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена этому знаку, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ «*Gymnastic and sporting articles not included in other classes, fishing tackle, fishing accessories*» (гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; рыболовные снасти, рыболовные принадлежности).

С учетом сокращения перечня товаров 28 класса МКТУ (*билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей*), в отношении которых заявитель испрашивает регистрацию товарного знака, товары 28 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [3] – [4], не являются однородными с ними, поскольку относятся к другим родовым и видовым группам товаров, имеют иное назначение, круг потребителей и условия реализации. Они не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, и у потребителей этих товаров не может возникнуть представление о принадлежности их одному источнику происхождения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2018, изменить решение Роспатента от 27.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016750052.