

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 30.03.2010. Данное возражение подано ЗАО «Суп Фабрик», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «Fanat.ru» по заявке № 2008716296/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008716296/50 на регистрацию обозначения «Fanat.ru» была подана 27.05.2008 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ЗАО «Суп Фабрик», Россия. На стадии формальной экспертизы 17.07.2008 заявителем был сокращен объем притязаний, а именно – правовая охрана испрашивается в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение состоит из слов «Fanat» и «ru», разделенных точкой и выполненными буквами латинского алфавита. Транслитерация – «Фанат.ру».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.12.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака «Fanat.ru» по заявке № 2008716296/50 в отношении части заявленных услуг 38 и 41 классов МКТУ, в отношении другой части услуг 38 и 41 классов МКТУ в государственной регистрации заявленному обозначению отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении части услуг 38 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком «Fanatik» по свидетельству № 231681, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 38 и 41 классов МКТУ, приоритет 27.04.2001, ООО «ВВВСЕРВЕР», Россия [1].

В заключении также указано, что элемент «ru» является общепринятым сокращением, используемым в компьютерных адресах (домен первого уровня или домен страны), в связи с чем является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 30.03.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «Fanat.ru» по заявке № 2008716296/50, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза неправомерно исключила из рассмотрения товары и услуги 09, 35, 39 и 42 классов МКТУ, и не указывает на возможность регистрации заявленного обозначения в отношении этих товаров и услуг;

- заявителю принадлежит товарный знак «ФАНАТ» по свидетельству №376804, зарегистрированный в отношении услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, с более ранним приоритетом, чем приоритет противопоставленного товарного знака [1];

- относительно услуг 38 и 41 классов МКТУ заявитель отмечает, что согласен с исключением из перечня услуг 38 класса МКТУ: «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная»;

- остальные заявленные услуги 38 и 41 классов МКТУ являются неоднородными услугам 38 и 41 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку заявленные услуги являются деятельностью в сфере средств массовой информации (далее – СМИ) или непосредственно с ними связанными, а деятельность по предоставлению различной информации не является однородной проведению конкурсов, игр, лотерей;

- принадлежность услуг к одному классу МКТУ не является основанием для их признания однородными;

- кроме того, деятельность в сфере СМИ подлежит лицензированию, сертификации и государственной регистрации, а деятельность по предоставлению информации о развлечениях, образовании и отдыхе, а также по организации встреч не требует специальных разрешительных документов и наличия специальных навыков и знаний;

- элемент заявленного обозначения «.ru» указывает на основную сферу деятельности заявителя – сеть Интернет и связанные с ней виды деятельности;

- заявитель является владельцем популярного Интернет-ресурса www.fanat.ru, посвященного болельщикам и спортивным мероприятиям;

- изложенное позволяет говорить об «... отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1], что снижает степень однородности заявленных услуг и угрозу смешения сравниваемых знаков...».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, за исключением услуг 38 класса МКТУ: «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная».

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

С учетом даты приоритета (27.05.2008) заявки №2008716296/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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.

Заявленное обозначение «Fanat.ru» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «F» - заглавная.

Элемент «.ru» представляет собой родовую часть доменного имени, обозначающего страну, в силу чего является неохраемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения выступает слово «Fanat».

Противопоставленный знак «Fanatik» [1] выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «F» - заглавная.

Сравнительный анализ элементов «Fanat» - «Fanatik» показал, что они имеют тождественную начальную часть, что обуславливает вывод о фонетическом ассоциировании сопоставляемых товарных знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого-либо языка. Вместе с тем, необходимо отметить, что средним российским потребителем слова «Fanat» - «Fanatik» будут прочитываться как «фанат» - «фанатик», в силу чего будут ассоциироваться со значениями данных русских слов (фанат – страстный поклонник чего-либо, фанатик). Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых знаках понятий.

Сопоставляемые знаки выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании знаков в целом.

Относительно однородности услуг 38 и 41 классов МКТУ заявленного и противопоставленного знаков, необходимо отметить следующее.

Заявителем в рамках возражения испрашивается предоставление правовой охраны в отношении услуг:

38 класса МКТУ – доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; радиовещание; телеконференции [Интернет]; и

41 класса МКТУ – обеспечение интерактивной игрой [через компьютерную сеть]; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении услуг: 38 класса МКТУ – передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, электронная почта, информация по вопросам связи; и 41 класса МКТУ – составление программ встреч (приемов), информация по вопросам развлечений, информация по вопросам образования, информация об отдыхе.

Сравнительный анализ вышеуказанных перечней услуг показал, что услуги 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, однородны услугам 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [1], поскольку они соотносятся как «род-вид», а также имеют одно назначение (телекоммуникации, развлечения), условия реализации и круг потребителей.

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

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 38 и 41 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «Fanat.ru» по заявке № 2008716296/50 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Относительно довода о неправомерном исключении из рассмотрения товаров и услуг 09, 35, 39 и 42 классов МКТУ необходимо отметить следующее. В

корреспонденции от 17.07.2008 заявителем было указано, что пошлина за экспертизу заявленного обозначения уплачена в размере, соответствующем установленному за проведение экспертизы в отношении 2 классов МКТУ. При этом были обозначены классы МКТУ, в отношении которых испрашивалось проведение экспертизы – 38 и 41 классы МКТУ.

Довод заявителя о наличии зарегистрированного на его имя товарного знака «ФАНАТ» не может быть принят во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 17.12.2009.