

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Гаровым Алексеем Викторовичем, г. Ярославль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430187, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009712179 с приоритетом от 01.06.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.02.2011 за №430187 на имя ООО «Фанты», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 28 и услуг 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №430187 представляет собой

словесное обозначение **FANTY**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 16.06.2017 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «FANTY» фонетически созвучно со словом «ФАНТЫ», что также подтверждается материалами заявки (в описании заявленного обозначения указано, что слово «FANTY» является транслитерацией слова «ФАНТЫ»);

- слово «ФАНТЫ» является лексической единицей русского языка и имеет конкретное значение «игра, в которой участники выполняют шуточное задание, назначаемое по жребию; вещь, отдаваемая участником этой игры для жеребьевки. Вынуть счастливый фант» (приведены словарные источники);

- в настоящее время в игру можно играть, в том числе посредством сети Интернет на персональном компьютере, либо на мобильном устройстве. Так, сервис Google Play предлагает множество приложений, содержащих в себе наименование игры «ФАНТЫ» и предоставляющих пользователям возможность играть в эту игру на мобильных устройствах;

- существует множество компаний, которые изготавливают настольные игры «ФАНТЫ» и реализуют их, в частности, через Интернет-магазины (<https://market.yandex.ru/search/>);

- с учетом изложенного, по мнению лица, подавшего возражение, для части товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, а именно: «интерактивные компьютерные игровые программы, загружаемые в режиме «онлайн», рассчитанные на одного или несколько участников; интерактивные видеоигры в виртуальной реальности, которые устанавливаются при помощи компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения; компьютерное программное обеспечение, позволяющее пользователям играть в компьютерные игры с другими игроками в сети; компьютерное программное обеспечение, содержащее программы для интерактивных развлечений; программное обеспечение для игр с виртуальной реальностью; программы игровые компьютерные» и товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры в фанты; игры; фишки для игр» обозначение «FANTY» не обладает различительной способностью, так как является общеизвестным термином, обозначающим конкретную игру;

- а для таких товаров 09 класса МКТУ, как: «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» обозначение «FANTY» будет вводить потребителей в заблуждение относительно свойств и назначения товара;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что является владельцем сайта

<http://fanty.online/>, который позволяет посетителям играть в игру «ФАНТЫ». Правообладателем в адрес лица, подавшего возражения, была направлена досудебная претензия о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №430187;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что «...действия правообладателя препятствуют иным лицам использовать обозначение в отношении игры «FANTY»...».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430187 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «интерактивные компьютерные игровые программы, загружаемые в режиме «онлайн», рассчитанные на одного или несколько участников; интерактивные видеоигры в виртуальной реальности, которые устанавливаются при помощи компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения; компьютерное программное обеспечение, позволяющее пользователям играть в компьютерные игры с другими игроками в сети; компьютерное программное обеспечение, содержащее программы для интерактивных развлечений; программное обеспечение для игр с виртуальной реальностью; программы игровые компьютерные; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» и товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры в фанты; игры; фишки для игр».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка из сети Интернет сведений об игре фанты;
2. Распечатка из словарей и произведений художественной литературы сведений о значении слова «фанты», «фант»;
3. Копия досудебной претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак от 04.05.2017
4. Распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №430187.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 15.08.2017 было направлено

уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 11.10.2017, которое было им получена 25.08.2017 (сведения с сайта почта России). Однако на заседание коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

В Роспатент 06.10.2017 лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что правообладатель обратился к нему с предложением о заключении мирового соглашения.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией было отказано, ввиду отсутствия материалов (переписки, обращения, соглашения и др.) подтверждающих, что правообладатель действительно обращался с данной просьбой к лицу, подавшему возражение.

Изучив материалы дела коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №430187 включает в себя 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, в частности, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430187 может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов возражения коллегия усматривает, что лицо, подавшее возражение, посредством сайта в сети Интернет <http://fanty.online/>, предлагает он-лайн игру «фанты онлайн /fanty.online».

Также из представленных документов [3] усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «FANTY» и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными оспариваемым товарам 09, 28 классов МКТУ, коллегия усматривает заинтересованность Гарова А.В. в подаче возражения, поступившего 16.06.2017.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №430187 представляет собой

словесное обозначение **FANTY**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса и подтверждается материалами [1] и [2].

Согласно доводам возражения обозначение «FANTY» в отношении оспариваемых товаров 09 класса МКТУ «интерактивные компьютерные игровые программы, загружаемые в режиме «онлайн», рассчитанные на одного или несколько участников; интерактивные видеоигры в виртуальной реальности, которые устанавливаются при помощи компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения; компьютерное программное обеспечение, позволяющее пользователям играть в компьютерные игры с другими игроками в сети; компьютерное программное обеспечение, содержащее программы для интерактивных развлечений; программное обеспечение для игр с виртуальной

реальностью; программы игровые компьютерные» и товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры в фанты; игры; фишки для игр» не обладает различительной способностью, является общепринятым термином, обозначающим конкретную игру.

А в отношении таких товаров 09 класса МКТУ, как: «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» обозначение «FANTY» способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товара.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Распечатки из сети Интернет [1], из словарей и печатных изданий [2], свидетельствуют о значении слова «ФАНТЫ», выполненного буквами русского алфавита, которое, действительно, означает игру, с определенными правилами, когда придумываются некие оригинальные задания (например, покормить соседа с ложечки, нарисовать ведущего, рассказать анекдот и др.). Задания можно придумывать по ходу игры всем вместе, или задание будет назначать ведущий, либо задания подготавливаются заранее, которые впоследствии будут выполняться участниками игры (см. <http://идеюшки.рф/>).

Таким образом, игра «ФАНТЫ» представляет собой творческий процесс (как например, игры «казаки-разбойники», «прятки» и др.) и не может быть выражена в вещественном виде, в связи с чем обозначение «ФАНТЫ» в отношении оспариваемых товаров 09 и 28 классов МКТУ не может указывать на какой-либо вид товара.

Кроме того, согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс-словари) слово «FANTY» является фантазийным, поскольку не является лексической единицей основных европейских языков и, следовательно, не способно прямо характеризовать товары, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №430187, а также не является термином в области деятельности, связанной с играми. Обратного материалами возражения не доказано.

Иных материалов, подтверждающих, что слово «FANTY» воспринимается потребителями как указание на какую-либо характеристику оспариваемых товаров,

либо является термином, представлено не было.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что обозначение «FANTY» в отношении оспариваемых товаров 09, 28 классов МКТУ (указанных выше) не обладает различительной способностью.

Поскольку слово «FANTY» – фантазийное, оно не является также ложным или способным ввести потребителя заблуждение по отношению к оспариваемым товарам 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]», поскольку не порождает в сознании потребителя представлений о каких-либо свойствах товаров, не соответствующих действительности.

Таким образом, доводы о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пунктам 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса являются недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №430187.