

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, 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 05.07.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СтарсМедиа», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Ваня FM» по свидетельству №390371, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ВАНЯ FM» по заявке №2007711175/50 с приоритетом от 17.04.2007 зарегистрирован 01.10.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №390371 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Радио Регион», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №390371.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавитов.

В Палату по патентным спорам 05.07.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 390371 в отношении части товаров 16 и части услуг 35 и 38 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона 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 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– использование правообладателем обозначения «Ваня FM» в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция» и услуг 35 класса МКТУ «радиореклама» и 38 класса МКТУ «радиовещание» способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, осуществляющего радиовещание, радиорекламу и производящего печатную продукцию, а именно СМИ радиопрограммы «Радио Ваня»;

– радиопрограмма «Радио Ваня» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-западному федеральному округу» и выдано свидетельство Эл № ФС2-8427 от 26.12.2006, которое перерегистрировано 11.03.2010. Тематика и специализация СМИ: музыкально-информационная, а также реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе. Учредителем СМИ радиопрограммы «Радио Ваня» является лицо, подавшее возражение, – ООО «СтарсМедиа»;

– предоставление правовой охраны обозначению «Ваня FM» в качестве товарного знака на иное лицо, может ввести потребителя в заблуждение, так как обозначение «Ваня FM» ассоциируется со СМИ «Радио Ваня»;

– оспариваемый товарный знак состоит из двух элементов: буквенного элемента «FM», который используется в качестве радиовещательного поддиапазона УКВ и указывает на область деятельности - радиовещание, и единственного охраноспособного элемента «Ваня» тождественного наименованию радио «Ваня»;

– за три года вещания у слушателей сложилось определенное мнение о СМИ «Радио Ваня»;

– оспариваемый товарный знак «Ваня FM» состоит из распространенного в Российской Федерации имени Ваня и неохраняемого элемента «FM», который является описательным в отношении услуг по радиовещанию и радиорекламе, поэтому его регистрация произведена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона;

– на дату подачи заявки оспариваемый товарный знак не мог приобрести различительной способности, так как согласно требованиям законодательства о СМИ для радиовещания программ необходима регистрация СМИ и лицензия на вещание, которая дает право осуществлять с соблюдением лицензионных условий распространения продукции СМИ, а правообладатель не имел лицензий на вещание;

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копии первой и последней страниц выпуска газеты «Метро» № 154, г.Санкт-Петербург от 18.08.2008 [1];
- фотографии об участии СМИ «Радио Ваня» в конференциях, радиийных мероприятиях [2];
- фотографии рекламы СМИ «Радио Ваня», размещенной на наружных носителях [3];
- грамота за участие в мероприятии, посвященном Дню Радио [4];

- справка об участии СМИ «Радио Ваня» в турнире в 2009 году [5];
- благодарственные письма [6];
- нотариально заверенное свидетельство о регистрации СМИ радиопрограмма «Радио Ваня» [7].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 390371 недействительной частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «радиореклама», услуг 38 класса МКТУ «радиовещание», товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция».

На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

– словесный элемент «Ваня» представляет собой производное от самого распространенного имени у славян «Иван», от которого происходит «ласковое имя –Ваня». Буквенный элемент или сокращение «FM» согласно словарю Мультитран имеет множество значений, например, в области Интернета (условная денежная единица), в области СМИ (свободный фильм, картина), в области музыки (свободная музыка или свежая музыка), «Foreign Minister» – министр иностранных дел и в шуточной форме «Fun monkey» - забавная обезьяна;

– документы, представленные лицом, подавшим возражение, относятся к периоду 2008-2010 годов, на представленных фотографиях даты отсутствуют, поэтому они не подтверждают факта ассоциации потребителем обозначения «Ваня FM» со СМИ «Радио Ваня» на дату подачи заявки (17.04.2007);

– лицо, подавшее возражение, получило лицензию на осуществление радиовещания 28.08.2007, т.е. на 4,5 месяца позже даты подачи заявки;

– буквенный элемент «FM» в товарном знаке по свидетельству №390371 не имеет самостоятельной охраны;

– товарный знак «ВАНЯ FM» используется правообладателем, обществом с ограниченной ответственностью «Радио Регион», на радиостанции «Кекс FM», где в утренние часы выходит юмористическая программа «Дурацкое Шоу «ВАНЯ FM». Поскольку имя «Ваня» является производным от имени «Иван», которое на Руси часто употребляется в сочетании «Иван-дурак», Иванушка –дурачок» один из главных персонажей русских сказок.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака «ВАНЯ FM» по свидетельству №390371 в отношении всех товаров и услуг, указанных в возражении.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- материалы из сети Интернет [8];
- копия письма РОСКОНАДЗОРА [9];
- диски с записью Шоу – «Ваня FM» [10];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации «Кекс FM», учредителем которого является ООО «Радио Регион» [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (17.04.2007) поступления заявки №2007711175/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «ВАНЯ FM» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и английского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что им 26.12.2006 года было получено свидетельство о регистрации СМИ «Радио Ваня» [7], однако, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не было представлено документов, свидетельствующих о реальном выходе программы в эфир до даты подачи заявки, материалов о территории вещания «Радио Ваня», аудитории слушателей, рекламных материалов, из которых можно сделать вывод об ассоциации обозначения «Ваня FM» со СМИ «Радио Ваня» на дату подачи заявки (17.04.2007).

Остальные представленные материалы о том, что команда радио участвовала в соревнованиях по пляжному волейболу, оказывало информационную поддержку при проведении различных спортивных соревнований, а также представленные письма благодарности за информационную поддержку, грамота за участие в радио битве, и копия публикации в газете относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные фотографии, демонстрирующие наружную рекламу, не имеют даты и поэтому не могут служить подтверждением известности «Радио Ваня» потребителями на дату подачи заявки на товарный знак «ВАНЯ FM».

На основании вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам не может сделать вывод о том, что на дату приоритета 17.04.2007 оспариваемого товарного знака, обозначение «Ваня FM» было способно породить ассоциации с обозначением «Радио Ваня», используемым иным лицом для маркировки однородных товаров и услуг.

Что касается довода заявителя о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Буквенный элемент «FM» действительно не обладает различительной способностью, указанный буквенный элемент включен в состав оспариваемой регистрации в качестве неохраняемого, так как не занимает в нем доминирующего положения. Словесный же элемент «ВАНЯ»,

несмотря на то, что он является распространенным именем, не подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона и, следовательно, признается охраноспособным элементом.

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак «Ваня FM» не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 05.07.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №390371.