

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 02.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460538, поданное Фондом открытого творчества «Откровение», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010737897/50 с приоритетом от 24.11.2010 зарегистрирован 25.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №460538 на имя ОАО «Фототехника-почтой», 107061, Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 6 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 40, 41 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ФОТО.ru», «рай для фотографа» и изобразительные элементы в виде трех параллельных полос и трех разноцветных зонтиков.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.08.2012 выражено мнение о том, что регистрация №460538 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, являющемуся некоммерческой организацией, принадлежит исключительное право на использование своего сокращенного наименования Фот«О», в том числе в доменном имени фото.рф;

- от правообладателя оспариваемого товарного знака получена претензия с требованием немедленного прекращения использования доменного имени фото.рф и передачи прав администрирования на него ОАО «Фототехника-почтой»;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака существует судебный спор (дело №А40-126269/2011), касающийся запрета на использование доменного имени фото.рф;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, заинтересованное в продолжении использования своего доменного имени, имеет фактический интерес в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №460538;

- по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №460538 была предоставлена с нарушением законодательства;

- словесный элемент «FOTO.ru», а также его составные части «FOTO» и «ru», разделенные точкой, относятся к неохранным элементам, поскольку характеризуют товары и услуги, являются общепринятыми символами и терминами и не обладают различительной способностью;

- неохранный элемент «FOTO.ru» располагается в центральной части знака, занимает более 50% его площади, выполнен более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы, изобразительная часть товарного знака служит лишь фоном для этого словесного элемента, что свидетельствует о его пространственном доминировании;

- в смысловом отношении словесный элемент «FOTO.ru» состоит из частей «FOTO» и «ru», известных российскому потребителю (слово «FOTO» известно потребителю соответствующих товаров и услуг – фототовары и фотоуслуги; «ru»

- указывает на место, где производятся и реализуются соответствующие товары и услуги);

- напротив, охраняемые элементы «рай для фотографа» и изобразительные элементы в виде полосок и зонтиков не являются доминирующими, поскольку располагаются по краям оспариваемого товарного знака, занимают меньшую площадь, словесный элемент выполнен стандартным шрифтом меньшего размера, чем неохраняемый элемент «FOTO.ru», в котором использован крупный жирный шрифт;

- принимая во внимание то, что неохраняемый словесный элемент «FOTO.ru» в силу своего пространственного и смыслового значения акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, он является доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №460538 была произведена неправомерно;

- доводы возражения подтверждаются сложившейся судебной практикой и практикой Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражений на товарные знаки;

- словесный элемент «FOTO», указывая на определенный вид товаров и услуг, таких как приборы и инструменты фотографические, ремонт фотоаппаратов, печатание фотографий, проявление фотопленок, фотографирование, в отношении товаров 09 класса МКТУ «камеры киносъемочные», услуг 40 класса МКТУ «обработка киноплёнки», 41 класса МКТУ «видеосъемка, монтаж видеозаписей», указанных в перечне оспариваемого товарного знака, является ложным и способным ввести в заблуждение относительно вида товаров или назначения услуг;

- оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «рай для фотографа», который способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и оказания услуги, которое не соответствует действительности, поскольку понятие «рай» для религиозных людей имеет конкретный смысл – «Царство небесное».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460538 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о доменном имени фото.рф из системы «Who is» официального Координационного центра национального домена сети Интернет;

- копия претензии правообладателя;

- копия определения Конституционного суда РФ от 10.02.2009 №244-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «СОЮЗАГРОМАШ» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем вторым пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

- копия Определения об отказе в передаче дела в Президиум ВАС от 07.03.2012 №А40-94721/201 по делу №А40-94721/10-27-827;

- копия Постановления ФАС Московского округа от 22.07.2010 по делу №А40-32332/09-5-381;

- копия Постановления 17 Арбитражного апелляционного суда от 29.05.2012 по делу №А60-41032/2011;

- распечатки Интернет-страниц, свидетельствующие о широком распространении слова «foto»;

- сведения из словарей;

- первичные материалы заявки на товарный знак «ADLUM FOTO.RU»;

- распечатка с официального сайта ФИПС информации о товарном знаке по свидетельству №460538 с перечнем товаров и услуг;

- копия решения учредителя Фонда открытого творчества «Откровение» о продлении полномочий исполнительного директора.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 21.11.2011, лицо, подавшее возражение представило следующие материалы:

- копия протокола осмотра Интернет-страницы от 09.08.2012;

- копии доверенностей №125-11 от 28.10.2011 и №124/11 от 27.10.2011;

- распечатка данных об администраторе доменного имени фото.рф на сайте nic.ru регистратора ЗАО «РСИЦ»;

- комплект документов, касающихся подачи искового заявления о нарушении прав на товарные знаки по свидетельствам №236577 и №408077;

- копия адвокатского запроса №16/12 от 16.12.2010;

- распечатка с сайта юридического агентства «Копирайт»;

- копия письма ЗАО «РСИЦ» от 19.07.2012;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о Фонде открытого творчества «Откровение»;

- свидетельство о регистрации средства массовой информации.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №460538, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы лица, подавшего возражение, о наличии у него заинтересованности при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460538 не являются обоснованными, поскольку никакой претензии относительно спорных прав на доменное имя фото.рф в его адрес со стороны правообладателя по электронной почте не направлялось, право лица, подавшего возражение, как некоммерческой организации, на свое сокращенное наименование законодательством не закреплено, а представленные судебные решения к рассматриваемому делу не относятся;

- обозначение «ФОТО.ру», несмотря на неохраноспособность входящих в его состав словесных элементов «ФОТО» и «ру», обладает различительной способностью, т.к. представляет собой принадлежащее правообладателю доменное имя, активно используемое им в течение многих лет и отличающее его владельца от других лиц;

- неправомерен довод лица, подавшего возражение, о том, что элемент «ФОТО.ру» занимает доминирующее положение;

- элемент «FOTO.ru» расположен в верхней части оспариваемого товарного знака и исходя из его размеров – длины и ширины, занимает существенно меньшую площадь, чем охраняемые элементы знака;

- в возражении проводится разделение между фотографическими инструментами и киносъемочными камерами, между печатанием фотографий и обработкой киноплёнки, фотографированием и видеосъемкой, однако, с развитием цифровой техники для создания изображений это разделение практически исчезло в сознании потребителей, т.к. в функции фотоаппаратов входит создание видеозаписи;

- в возражении не содержится пояснений, каким образом словесный элемент «FOTO» оспариваемого товарного знака способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 09 класса МКТУ «камеры киносъемочные», услуг 40 класса МКТУ «обработка киноплёнки», услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка, монтаж видеозаписей»;

- необоснован довод возражения о способности словесного элемента «рай для фотографа» ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров или месте оказания услуг, поскольку слово «рай» согласно Толковому словарю Ушакова помимо места вне земного бытия, имеет значение «место с очень хорошими условиями»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является лидером на российском рынке фототехники, цифровой фотоаппаратуры, средств хранения информации, услуги принадлежащих ему магазинов «FOTO.ru» хорошо известны российскому потребителю.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №460538.

В качестве дополнительных материалов к отзыву приложены следующие документы:

- справка ОАО «Фототехника-почтой»;
- сведения о домене foto.ru;

- сведения из ЕГРЮЛ о регистрации Фонда открытого творчества «Откровение»;
- сведения о домене фото.рф;
- распечатка статьи http://de.wikipedia.org/wiki/Доменное_имя;
- расчет доли площади элемента «FOTO.ru» в общей площади обозначения;
- толкование слова «рай»;
- сведения о деятельности правообладателя с сайта foto.ru и о посещаемости сайта foto.ru;
- исследование «Российский рынок дистанционной торговли в сегменте b2c» из сети Интернет;
- сведения об участии «Фототехника-почтой» в выставке «Фотофорум-2002»;
- копии учредительных документов ОАО «Фототехника-почтой»;
- устав ОАО «Фототехника-почтой»;
- протокол о назначении генерального директора;
- свидетельство о регистрации ОАО «Фототехника-почтой»;
- протокол о преобразовании ООО «Фототехника-почтой» в ОАО «Фототехника-почтой» в 2005 г.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.11.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов

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 доминирующее положение.

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

В соответствии с пунктом 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 его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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 по свидетельству №460538 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую в свой состав словесные и изобразительные элементы. В верхней части заявленного обозначения расположен словесный элемент «ФОТО.ru», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, при этом слово «ФОТО» выполнено заглавными буквами, а «ru» - строчными. Слева от «ФОТО.ru» имеется изобразительный элемент, состоящий из трех параллельных полос синего цвета, выполненных с изгибом. Под описанными словесным и изобразительным элементами расположено словосочетание «рай для фотографа», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами кириллицы в синем цвете, справа от которого находится изобразительный элемент в виде трех раскрытых зонтиков зеленого, синего и красного цветов. Словесный элемент «ФОТО.ru» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Анализ имеющихся в деле материалов свидетельствует о том, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются спорные взаимоотношения, касающиеся столкновения исключительных прав на доменное имя фото.рф и товарные знаки со словесным элементом «Foto.ru», что позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности при подаче возражения. При этом в отношении доводов правообладателя о недостоверности представленных материалов возражения, касающихся заинтересованности, необходимо отметить, что в компетенцию палаты по патентным спорам не входит установление подлинности документов.

В свою очередь анализ доводов возражения показал следующее.

Основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460538 явилось его несоответствие положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием в его составе занимающего доминирующее положение неохрняемого элемента «FOTO.ru».

Следует отметить, что в связи с имеющейся дискламацией словесного элемента «FOTO.ru» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №460538, представляется нецелесообразным проводить анализ на наличие у данного обозначения признаков, позволяющих признать его неохраноспособным в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о доминировании обозначения «FOTO.ru» в составе оспариваемого товарного знака, то он представляется неубедительным.

Так, помимо неохрняемого словесного элемента «FOTO.ru» в состав оспариваемой регистрации входят также изобразительные и словесные элементы. Изобразительные элементы в виде трех параллельных волнистых полос и зонтиков,

а также словосочетание «рай для фотографа» способны выполнять индивидуализирующую функцию в знаке, в отличие от слабого описательного элемента «ФОТО.ru», и акцентируют на себе внимание потребителя как визуально за счет своего пространственного расположения в составе знака и цветового исполнения, так и по смыслу за счет оригинальности словосочетания «рай для фотографа».

Таким образом, наличие в оспариваемом товарном знаке нескольких индивидуализирующих элементов, не позволяет сделать вывод о том, что неохраняемый словесный элемент «ФОТО.ru» занимает в нем доминирующее положение, следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №460538 положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «рай для фотографа» представляет собой образное выражение, по смыслу означающее «хорошие условия для фотографа» (слово «рай» согласно Толковому словарю Ушакова имеет переносное значение «об очень хороших условиях жизни, о покойно, счастливой жизненной обстановке»). Данный словесный элемент носит фантазийный характер, в силу чего не может ассоциироваться не местом производства товаров, ни с местом оказания услуг.

Не является убедительным довод возражения о том, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «ФОТО» способен ввести потребителя в заблуждение относительно указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №460538 товаров 09 класса МКТУ «камеры киносъемочные», услуг 40 класса МКТУ «обработка киноплёнки», услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка, монтаж видеозаписей».

Так, слово «ФОТО» исходя из его семантики (foto – в переводе с немецкого, итальянского и испанского языков означает фотография, фотоснимок, см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>), воспринимается в качестве указания на область деятельности, связанную с фиксированием изображений. В силу развития

современной цифровой техники практически исчезло разделение ее на фото, видео- и киноаппаратуру. В современных фотоаппаратах имеется возможность видеозаписи, а киноаппараты позволяют получить покадровое изображение снятого объекта. Указанное исключает возможность введения потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака, предназначенного для маркировке товаров 09 и услуг 40, 41 классов МКТУ, указанных в возражении.

В этой связи доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 6 Закона признаются необоснованными.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №460538 положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №460538.