

**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 08.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №188269, поданное Фондом открытого творчества «Откровение», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №98712190/50 с приоритетом от 10.07.1998 зарегистрирован 25.09.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №188269 на имя ООО «ФОТО-почтой», 103473, Москва, 1-й Волконский пер., д. 15, комн. правления в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ. В соответствии с данными Госреестра, опубликованными 12.10.2001, наименование и адрес правообладателя было изменено на ООО «Фототехника-почтой», 123459, Москва, Походный пр., д. 23. Согласно сведениям, опубликованных в Госреестре 12.06.2006 и 20.03.2012, наименование и адрес правообладателя товарного знака изменились следующим образом: ОАО «Фототехника-почтой», 107061, Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 6 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 10.07.2018.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ФОТО», «ТЕХНИКА», «ПОЧТОЙ», выполненные буквами кириллицы стандартным шрифтом в три строки, а также изобразительный элемент, напоминающий монограмму из букв «П» и «Ф». Изобразительный и

словесные элементы заключены в прямоугольную рамку с зубчатой наружной поверхностью, которая ассоциируется с изображением почтовой марки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.08.2012 выражено мнение о том, что регистрация №188269 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1.

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 №188269;

- по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №188269 была предоставлена с нарушением законодательства;

- для услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, не имеющим отношения к услугам в области «фото», словесный элемент «ФОТО», «ТЕХНИКА», «ПОЧТОЙ» и, как следствие, весь товарный знак в целом, является ложным в отношении вида/назначения услуг;

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

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №188269 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из системы «Who is» официального сайта Координационного центра национального домена сети Интернет по доменному имени фото.рф;

- 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;

- сведения о товарном знаке по свидетельству №188269;

- 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:

- сведения о регистрации доменного имени фото.рф;

- свидетельство о регистрации Фонда открытого творчества «Откровение» (сокращенное наименование – Фот«О») в ЕГРЮЛ;

- свидетельство о регистрации СМИ;

- копия протокола осмотра Интернет-страницы от 09.08.2012;

- копия доверенности №125-11 от 28.10.2011;

- 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.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №188269, 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 №188269 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;

- в возражении не содержится пояснений, каким образом словесные элементы «ФОТО», «ТЕХНИКА», «ПОЧТОЙ» оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ являются ложными относительно их вида и назначения;

- в товарном знаке по свидетельству №188268 слова «ФОТО», «ТЕХНИКА», «ПОЧТОЙ» в совокупности отражают оригинальную часть фирменного наименования правообладателя;

- 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 №188269.

В качестве дополнительных материалов к отзыву приложены следующие документы:

- справка ОАО «Фототехника-почтой»;
- сведения о домене foto.ru и деятельности правообладателя с сайта www.foto.ru;
- сведения из ЕГРЮЛ о регистрации Фонда открытого творчества «Откровение»;
- учредительные документы правообладателя.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №188269.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.07.1998) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №213 (далее - Правила).

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.1 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 комбинированный товарный знак по свидетельству №188269 представляет собой словесно-графическую композицию, в которой под изобразительным элементом, напоминающим монограмму из букв «П» и «Ф», отделенные от него тонкой линией, расположены на трех строчках словесные элементы «ФОТО», «ТЕХНИКА», «ПОЧТОЙ», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллицы. Изобразительный и словесные элементы заключены в прямоугольную рамку с зубчатой наружной поверхностью, которая ассоциируется с изображением почтовой марки. Словесные элементы «ФОТО», «ТЕХНИКА», «ПОЧТОЙ» исключены 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». Указанное позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №188269, включающему в свой состав словесный элемент «ФОТО». 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 №188269 явилось его несоответствие положениям пункта 2 статьи 6 Закона в связи с наличием в его составе словесных элементов «ФОТО», «ТЕХНИКА», «ПОЧТОЙ», являющихся ложными для услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка, исследования в области деловых операций, экспертиза и оценки деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товара через

посредников». Данный довод возражения представляется неубедительным по следующей причине.

Так, в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ словесные элементы «ФОТО», «ТЕХНИКА», «ПОЧТОЙ» в совокупности воспринимаются в качестве указания на область деятельности, связанную с фототехническими устройствами и их поставками посредством почты. Соответственно, услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, приведенные общими терминами МКТУ и не содержащие указания на какую-либо иную сферу деятельности, воспринимаются в качестве услуг, связанных с продвижением фототехники по почте. В этой связи отсутствует вероятность ложных ассоциаций у потребителя, и, как следствие, введения его в заблуждение относительно вида и назначения услуг. Каких-либо документов, свидетельствующих об обратном, лицом, подавшим возражение, не представлено.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на решение Палаты по патентным спорам в отношении обозначения «FOTOFILERU» и Постановление ФАС Московского округа, касающегося обозначения «МЫШАРИК», необходимо отметить, что указанные правовые акты не могут учитываться в рамках данного дела, поскольку касаются иных обозначений и иных обстоятельств, принятых во внимание. Кроме того, прецедентная практика не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №188269 положениям пункта 2 статьи 6 Закона.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №188269.**