

**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 №452172, поданное Фондом открытого творчества «Откровение», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010737896/50 с приоритетом от 24.11.2010 зарегистрирован 24.01.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №452172 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 словесный элемент «ФОТО.ru», и изобразительный элемент в виде трех параллельных полос.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.08.2012 выражено мнение о том, что регистрация №452172 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 №452172;

- по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №452172 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 крупным шрифтом, 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, охраняемый изобразительный элемент в виде полосок не является доминирующим, поскольку располагается в левой части оспариваемого товарного знака, занимают меньшую площадь, чем словесный элемент «FOTO.ru»;

- 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 №452172 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.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452172 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 №452172 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 №452172, 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 №452172 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;

- неправилен довод лица, подавшего возражение, о том, что элемент «ФОТО.ру» занимает доминирующее положение, поскольку наличие оригинального графического исполнения придает различительную способность обозначению;

- 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 «ФОТО» оспариваемого товарного знака способен ввести потребителя в

заблуждение относительно товаров 09 класса МКТУ «камеры киносъёмочные», услуг 40 класса МКТУ «обработка киноплёнки», услуг 41 класса МКТУ «видеосъёмка, монтаж видеозаписей»;

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

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №452172.

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](http://de.wikipedia.org/wiki/Доменное_имя);
- расчет доли площади элемента «ФОТО.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 убедительными.

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 №452172 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую в свой состав словесный элемент «FOTO.ru», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, при этом слово «FOTO» выполнено заглавными буквами, а «ru» - строчными, а также расположенный слева от «FOTO.ru» изобразительный элемент, состоящий из трех параллельных полос синего цвета, выполненных с изгибом. Словесный элемент «FOTO.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 №452172 явилось его несоответствие положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием в его составе занимающего доминирующее положение неохраемого элемента «FOTO.ru».

Следует отметить, что в связи с имеющейся дискламацией словесного элемента «FOTO.ru» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №452172, 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 убедительным, поскольку указанный неохраняемый словесный элемент занимает большую площадь за счет крупного шрифта и центрального положения в знаке, именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя. В свою очередь в силу небольшого размера и периферийного положения в рассматриваемом товарном знаке охраняемый изобразительный элемент занимает второстепенное положение при восприятии.

Принимая во внимание доминирующее положение неохраняемого элемента «FOTO.ru» можно сделать вывод о несоответствии регистрации №452172 положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем не является убедительным довод возражения о том, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «FOTO» способен ввести потребителя в заблуждение относительно указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №452172 товаров 09 класса МКТУ «камеры киносъемочные», услуг 40 класса МКТУ «обработка киноплёнки», услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка, монтаж видеозаписей».

Так, слово «FOTO» 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 довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса признается необоснованным.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №452172 положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и, как следствие, удовлетворения возражения от 02.08.2012.

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

**удовлетворить возражение от 02.08.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452172 недействительной полностью.**