

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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), рассмотрела возражение от 08.09.2010, поданное ООО «Форвард-фильм», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406456, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2008728234/50 произведена 16.04.2010 за №406456 на имя Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «Трайтек», 410026, г.Саратов, Привокзальная пл., 1, оф.3, в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В дальнейшем 22.10.2010 в наименование и адрес правообладателя были внесены изменения. Правообладателем стала Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Трайтек", 410012, г.Саратов, ул.Большая Садовая, д.158, оф.504 (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «FORWARD ФОРВАРД», выполненное в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.09.2010 выражено мнение о том, что регистрация №406456 оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен с оригинальной частью фирменного наименования ООО «Форвард-фильм», получившего право на данное наименование 20.07.2005 г., т. е. задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

Услуги 41 класса МКТУ «видеосъемка, дублирование, киностудии, монтаж видеозаписей, предоставление услуг кинозалов, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат видеофильмов, прокат кинофильмов, субтитрование, услуги по написанию сценариев, услуги студий записи», указанные в перечне оспариваемого товарного знака однородны деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение.

Учитывая тот факт, что лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность по созданию кинофильмов с 2006 года, в среднем создает 300 кинофильмов в год, является победителем множественных конкурсов и фестивалей, является администратором доменного имени www.forwardfilm.ru, оспариваемый товарный знак по свидетельству №406456 способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по производству кино- и видеофильмов.

В возражении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406456 в отношении вышеуказанных услуг.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

- свидетельство №406456 на товарный знак (1);
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Ирис-Фильм» (2);
- решение учредителя ООО «Ирис-Фильм» (3);
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Форвард-Фильм» (4);
- Свидетельство о постановке на учет ООО «Форвард-Фильм» в налоговом органе (5);
- Устав ООО «Форвард-Фильм» (6);
- выписка из ЕГРЮЛ (7);
- страницы из Большого толкового словаря русского языка под ред. Д.Н. ушакова, М., 2004г. (8);
- сведения из Яндекс. Словари (9);
- Федеральное агентство по культуре и кинематографии «Удостоверения национальных фильмов» (10);

- прокатные удостоверения (11);
- договоры (12);
- распечатки с сайта www.forwardfilm.ru (13);
- информация об администраторе доменного имени www.forwardfilm.ru (14).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал. Однако, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее. Неправомерно применение норм Правил 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) при сопоставлении товарного знака с фирменным наименованием. Сопоставление оспариваемого товарного знака с отдельным элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение, не может привести к смешению обозначений потребителем, т.к. наблюдается фонетическое, семантическое и графическое различие частей рассматриваемых обозначений. По этим же основаниям отсутствует и опасность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №406456.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (02.09.2008) оспариваемой регистрации №406456 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеуказанные Кодекс и Правила.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением

(отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На основании 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 по свидетельству №406456 является словесным и состоит из словесных элементов «FORWARD ФОРВАРД», выполненных в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак «FORWARD ФОРВАРД» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение – Общества с ограниченной

ответственностью «Форвард-Фильм», получившего право на данное наименование 20.07.2005 (4-7).

Приоритет оспариваемого товарного знака по свидетельству №406456 – 02.09.2008.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, материалам (10-14) ООО «Форвард-Фильм» оказывает услуги в области производства художественных и телевизионных фильмов.

Следовательно, указанные в возражении услуги 41 класса МКТУ «видеосъемка, дублирование, киностудии, монтаж видеозаписей, предоставление услуг кинозалов, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат видеофильмов, прокат кинофильмов, субтитрование, услуги по написанию сценариев, услуги студий записи» оспариваемого товарного знака являются однородными деятельностью, осуществляемой лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №406456 способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по производству кино- и видеофильмов, признаны необоснованными, поскольку данный факт не подтвержден материалами возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.09.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406456 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением

транспортных средств]; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; услуги казино; услуги каллиграфов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов [развлечение]; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

42 - разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.