

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 (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 21.10.2009, поданное Сергейкиным А.Я., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008702766/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заяленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке с приоритетом от 04.02.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 18, 25, 29, 30, 32 и услуг 36, 39, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ОДНОКЛАССНИКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 09.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что согласно сведениям из Интернет-сайтов «www.odnoklassniki.ru» и «www.rb.ru» заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которым ООО «Одноклассники» (Россия) маркирует товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых испрашивается регистрация

товарного знака. Отмечено, что «Одноклассники» – это один из самых популярных российских социальных Интернет-ресурсов, идея создания которого принадлежит Альберту Попкову, генеральному директору ООО «Одноклассники». Указанным обусловлен вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 45 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 328708 и 236827, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.10.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.07.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявитель согласен с выводами экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 328708 и 236827 только в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 45 классов МКТУ;

2) противопоставленный товарный знак по свидетельству №328708 не является общезвестным знаком, поэтому он не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 18, 25, 32, всех услуг 36, 39, 44, части товаров 29, 30 и части услуг 45 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (04.02.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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 либо 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ОДНОКЛАССНИКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению спрашивается в отношении товаров 03, 18, 25, 29, 30, 32 и услуг 36, 39, 44, 45 классов МКТУ.

Заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как обозначение, воспроизводящее название одного из самых популярных российских социальных Интернет-ресурсов – «Одноклассники» (www.odnoklassniki.ru), идея создания которого принадлежит А.М. Попкову, генеральному директору ООО «Одноклассники».

Следует отметить, что на стадии экспертизы заявленного обозначения ООО «Одноклассники» представило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предупредительные письма от 27.01.2009 и 21.05.2009, согласно которым доменное имя «[odnoklassniki.ru](http://www.odnoklassniki.ru)» было зарегистрировано 15.01.2002 на имя ООО «Одноклассники» (приложены распечатки сведений о данном домене, устав организации, выписка из ЕГРЮЛ и копии дипломов на имя этого лица). Отмечено, что регистрация товарного знака «ОДНОКЛАССНИКИ» на имя Сергейкина А.Я. может нанести существенный ущерб репутации ООО «Одноклассники» и ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Согласно сведениям из Интернет-сайтов «www.odnoklassniki.ru» и «www.rb.ru» ООО «Одноклассники» имеет широкую сферу деятельности: на его сайте активно размещается реклама, компания занимается организацией развлечений, спонсорством спортивных мероприятий, участвует в производстве продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и оказании разных услуг, то есть его деятельность распространилась за рамки услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Ввиду указанного и с учетом широкой популярности принадлежащего ООО «Одноклассники» социального Интернет-ресурса «Одноклассники» ([«www.odnoklassniki.ru»](http://www.odnoklassniki.ru)) коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно порождать у российского потребителя ассоциации с ООО «Одноклассники».

Таким образом, рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя ложное представление о производителе товаров и услуг.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание то, что в соответствии со статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной либо торговой деятельности конкурента.

Исходя из изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мотивов отказа в регистрации товарного знака по причине сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 45 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 328708 и 236827, то следует отметить, что в возражении данный вывод экспертизы заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в возражении отмечается то, что данные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров и услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №328708 с приоритетом от 10.07.2006 представляет собой словесное обозначение «ОДНОКЛАССНИКИ odnoklassniki», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №236827 с приоритетом от 27.08.2001 представляет собой словесное обозначение «ОДНОКЛАССНИЦА», выполненное шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически, графически и семантически тождественные или сходные словесные элементы («ОДНОКЛАССНИКИ» – «ОДНОКЛАССНИКИ» – «ОДНОКЛАССНИЦА»).

Совпадают их звуки или большая часть их звуков. Совпадают их буквы или большая часть их букв.

Одноклассник – это школьный товарищ по классу, учащийся или учившийся в одном классе с кем-нибудь, а одноклассница – женское к «одноклассник» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

В силу изложенного заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, они являются сходными.

Товары 29 класса МКТУ «фрукты консервированные, сущеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье; закуски легкие на базе фруктов; консервы фруктовые; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное», товары 30 класса МКТУ «мороженое; закуски легкие на базе хлебных злаков; пицца; сэндвичи; халва» и услуги 45 класса МКТУ «службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; агентства брачные; агентства детективные; консультации по вопросам безопасности; организация религиозных собраний; охрана штатская; поиск пропавших людей; поиски юридические; посредничество в оказании персональных или социальных услуг; присмотр

за детьми; расследования персональные, включая расследование личного прошлого; сопровождение в общественных местах (компаньоны); услуги клубов по организации встреч; услуги телохранителей», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 класса МКТУ «мармелад», товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; крекер; карамель; конфеты; шоколад; пралине; пряники; печенье; галеты; вафли; мороженое; хлебобулочные изделия; торты; пирожные» и услуги 45 класса МКТУ «поиск пропавших людей; услуги клубов по организации встреч; сопровождение в общественных местах», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 328708 и 236827, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним родовым группам (изделия из фруктов и/или ягод, кондитерские или хлебобулочные изделия), то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 328708 и 236827 являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше товаров и услуг.

С учетом изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении этих товаров и услуг.

В силу указанного противопоставленные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальной части перечня товаров и услуг, приведенного в заявке.

Вместе с тем, наличие проанализированных выше оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не позволяет предоставить ему правовую охрану в отношении всех товаров и услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.10.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.07.2009.