

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 (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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.04.2010. Данное возражение подано ЗАО «Суп Фабрик», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «Фанат» по заявке № 2008716290/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008716290/50 на регистрацию обозначения «Фанат» была подана 27.05.2008 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне, заявителем. На стадии формальной экспертизы 17.07.2008 заявителем был сокращен объем притязаний, а именно – правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 38 и 41 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «Фанат» является словесным.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.11.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака «Фанат» по заявке № 2008716290/50 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, в отношении другой части услуг 41 класса МКТУ и всех товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ в государственной регистрации заявленному обозначению отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении части услуг 41

класса МКТУ и всех товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- товарным знаком «Fanatik» по свидетельству № 231681, приоритет 27.04.2001, ООО «БВБСЕРВЕР», услуги 38 и 41 классов МКТУ[1].

- знаком «FANATIC» по международной регистрации № 583938, приоритет 15.10.1991, «Boards & More AG», товары 09 класса МКТУ [1].

В Палату по патентным спорам 29.04.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «Фанат» по заявке № 2008716290/50, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза неправомерно исключила из рассмотрения товары и услуги 09, 35, 39 и 42 классов МКТУ, и не указывает на возможность регистрации заявленного обозначения в отношении этих товаров и услуг;

- заявителю принадлежит товарный знак «ФАНАТ» по свидетельству №376804, зарегистрированный в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, с более ранним приоритетом, чем приоритет противопоставленного товарного знака [1];

- относительно услуг 38 и 41 классов МКТУ заявитель отмечает, что согласен с исключением из перечня услуг 38 класса МКТУ: «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная»;

- остальные заявленные услуги 38 и 41 классов МКТУ являются неоднородными услугами 38 и 41 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку заявленные услуги являются деятельностью в сфере средств массовой информации (далее – СМИ) или непосредственно с ними связанными, а деятельность по предоставлению различной информации не является однородной проведению конкурсов, игр, лотерей;

- принадлежность услуг к одному классу МКТУ не является основанием для признания их однородными;

- кроме того, деятельность в сфере СМИ подлежит лицензированию, сертификации и государственной регистрации, а деятельность по предоставлению информации о развлечениях, образовании и отдыхе, а также по организации

встреч не требует специальных разрешительных документов и наличия специальных навыков и знаний;

- товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака [2] являются сложными устройствами и производятся с использованием специального оборудования, имеют ограниченный круг потребителей – специалистов в каждой конкретной области, а товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения (компьютерные программы) могут разрабатываться любым человеком без специального оборудования, что позволяет признать их неоднородными;

- заявитель является владельцем популярного Интернет-ресурса www.fanat.ru, посвященного болельщикам и спортивным мероприятиям;

- основным направлением деятельности компании-владельца знака [2] является производство и продажа специального снаряжения для активного отдыха (виндсерфинга, сноуборда и др.) и сопутствующих товаров, что обуславливает различный круг потребителей;

- с учетом «... разных сфер деятельности, разного круга потребителей, разного способа использования обозначений, угроза смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками отсутствует и, следовательно, противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг, не являющихся однородными заявленным».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, за исключением услуг 38 класса МКТУ: «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная».

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

С учетом даты приоритета (27.05.2008) заявки №2008716290/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Фанат» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «Ф» - заглавная.

Противопоставленный знак «Fanatik» [1] выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «F» - заглавная.

Противопоставленный знак «FANATIC» [2] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] «Фанат»/«Fanatik»/«FANATIC» показал, что они имеют фонетически тождественную начальную часть, что обуславливает вывод о фонетическом ассоциировании сопоставляемых товарных знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что только обозначение «FANATIC» имеет лексическое значение. Так, в английском языке оно означает «изувер, фанатик». Также, необходимо отметить, что средним российским потребителем слово «Fanatik» будет прочитываться как «фанатик», в силу чего будет ассоциироваться со значением этого русского слова (фанат – страстный поклонник чего-либо, фанатик). Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых знаках понятий.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, что графически отличает знаки.

С учетом фонетического сходства, отсутствия оригинальности графической проработки и подобия заложенных в обозначениях семантических идей коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом.

Относительно однородности товаров и услуг 09, 38 и 41 классов МКТУ заявленного и противопоставленного знаков, необходимо отметить следующее.

Заявителем в рамках возражения испрашивается предоставление правовой охраны в отношении услуг:

38 класса МКТУ – доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; радиовещание; телеконференции [Интернет]; и

41 класса МКТУ – обеспечение интерактивной игрой [через компьютерную сеть]; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении услуг: 38 класса МКТУ – передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, электронная почта, информация по вопросам связи; и 41 класса МКТУ – составление программ встреч (приемов), информация по вопросам развлечений, информация по вопросам образования, информация об отдыхе.

Сравнительный анализ вышеуказанных перечней услуг показал, что услуги 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [1], относятся к одному виду или дополняют друг друга, а также имеют одно назначение (телекоммуникации, развлечения), условия реализации и круг потребителей. Учитывая высокую степень сходства знаков для их обозначения, можно сделать вывод о том, что они происходят из одного источника, т.е. являются однородными.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [2], поскольку они соотносятся как «род-вид», а также имеют одно назначение (компьютеры, обработка данных), условия реализации и круг потребителей.

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности владельцев сравниваемых знаков не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях сопоставляемых товаров и услуг.

Маркировка однородных товаров знаками, имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности части услуг 41 класса МКТУ и всех товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «Фанат» по заявке № 2008716290/50 и противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Относительно довода о неправомерном исключении из рассмотрения услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ необходимо отметить следующее. В корреспонденции от 17.07.2008 заявителем было указано, что пошлина за экспертизу заявленного обозначения уплачена в размере, соответствующем установленному за проведение экспертизы в отношении 3 классов МКТУ. При этом были обозначены классы МКТУ, в отношении которых испрашивалось проведение экспертизы – 09, 38 и 41 классы МКТУ.

Довод заявителя о наличии зарегистрированного на его имя товарного знака «ФАНАТ» не может быть принят во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2010, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2009.