

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.09.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008704549/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Форвард Медиа Групп", Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008704549/50 с приоритетом от 19.02.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «STORY» и «ОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ», выполненных стандартным шрифтом буквами английского и русского алфавитов в три строки. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 03.02.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «STORY» по свидетельству №365107, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам 23.09.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения и не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, так как существуют существенные фонетические, визуальные и семантические отличия;

- элемент «STORY» является слабым элементом, а в отдельных случаях неохраняемым, поскольку используется в издательской деятельности для обозначения одного из типов журнальной статьи;

- элемент «ОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ», занимающий доминирующее положение в обозначении, является сильным и оригинальным, на нем акцентируется внимание потребителя;

- заявитель – издательский дом «FORWARD MEDIA GROUP», является одной из самых динамично развивающихся структур на медийном рынке, выпускает 9 журналов. Журнал «STORY ОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ» был зарегистрирован им в качестве средства массовой информации 26.07.2007, а заявление на эту регистрацию подано 25.06.2007, то есть ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака. Журнал выпускается тиражом в 350 000 экземпляров и распространяется по всей территории Российской Федерации. Таким образом, читатели по всей России хорошо знакомы с данным журналом и не будут путать его с каким-либо другим;

- покупка журнала или книги не является спонтанной, покупатель тщательно выбирает выставленные на полке издания, в связи с чем вероятность смешения названий журналов или книг практически ничтожна;

- существуют различные товарные знаки, включающие в свой состав элемент «STORY», зарегистрированные на имя различных лиц в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения;

- заявителю принадлежат зарегистрированные товарные знаки по свидетельствам №230052 «HISTORY» и №230053 «ИСТОРИЯ», имеющие более ранний приоритет по сравнению с противопоставленным товарным знаком;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008704549/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (19.02.2008) поступления заявки №2008704549/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. 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 регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008704549/50 с приоритетом от 19.02.2008 на имя заявителя заявлено словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «STORY» и «ОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ», выполненных стандартным шрифтом буквами английского и русского алфавитов в три строки. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «STORY» по свидетельству №365107 также является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами английского языка, зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Юнайтед Пресс", 127018, Москва, ул.Полковая, 3, стр.1, с приоритетом от 25.07.2007, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Ввиду того, что заявленное обозначение состоит из элементов, выполненных на разных языках – английском и русском, и при этом части «STORY» и «ОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ» не связаны друг с другом семантически и грамматически, оно воспринимается как состоящее из двух, самостоятельных по смыслу, частей.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому, семантическому и визуальному факторам сходства словесных обозначений, ввиду фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, совпадения самостоятельного элемента «STORY», на которое падает логическое ударение, а также совпадения типа шрифтов.

При этом необходимо отметить, что, несмотря на наличие в заявленном обозначении элемента «ОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ», занимающего доминирующее положение, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, воспринимаются как варианты знаков, принадлежащих одному правообладателю, то есть способны вызвать у потребителя представление о принадлежности товаров одному производителю.

Однородность товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 16, 35 и 41 классов МКТУ в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №365107, является очевидной, данные товары и услуги относятся к одному виду, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Таким образом, доводы заявителя о невозможности смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, являются несостоятельными.

Более того, из имеющихся в деле заявки материалов, а именно распечаток из сети Интернет, содержащих распечатки обложек журнала, выпускаемого заявителем, можно сделать вывод о реальном использовании обозначения «STORY ОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ», где элемент «STORY» выполнен большими буквами, занимает верхнюю часть обложки и обращает на себя внимание потребителя. Элемент «ОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ» выполнен гораздо более мелкими буквами, чем элемент «STORY», и не акцентирует на

себе внимания при восприятии обложки. Вышеуказанное подтверждает возможность смешения знаков потребителем.

Доводы о неохраноспособности элемента «STORY» и о неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы заявителя о том, что наименование «STORY ОБЫКНОВЕННЫЕ СУДЬБЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ» было зарегистрировано в качестве наименования средства массовой информации ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака, а также довод о наличии у заявителя товарных знаков «ИСТОРИЯ» и «HISTORY» также не могут быть учены в рамках данного возражения, поскольку не предусмотрены нормами пункта 6 статьи 1483 Кодекса и не влияют на выводы о сходстве сравниваемых обозначений.

Вышеуказанные доводы могут быть оформлены в виде возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в рамках пункта 1.8 Правил ППС.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила правомерность оспариваемого решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 03.02.2010 и не имеет оснований для его отмены.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 23.09.2010, оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака.