

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, рассмотрела возражение от 06.05.2011, поданное компанией Метро-Голдвин-Майер Студиос Инк.(корпорация штата Делавэр), США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.01.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008736583, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008736583 с приоритетом от 24.11.2008 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой слово английского языка «FAME»(ФЕЙМ – слава, известность, молва), выполненное в оригинальном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.01.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008736583 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и части товаров 20 классов МКТУ ввиду несоответствия его положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение со словесным элементом «Fame» сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ товарными знаками «Fam» по свидетельству №424568 [1], «ФАМ» по свидетельству №295601 [2] и «FAM» по свидетельству №270200 [3], а также со знаком «Famі» по международной регистрации №608489 [4], произведенной ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В возражении от 06.05.2011, поступившем в Палату по патентным спорам 10.05.2011, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] – [3], на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними, поскольку они не являются сходными ни по одному из критериев сходства. Также заявитель указывает, что возможности смешения однородных товаров на рынке способствует не только наличие сходства обозначений (которое в данном случае отсутствует), но и совместная встречаемость товаров на рынке, реальное использование товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован. В возражении указано, что проведенные заявителем исследования в отношении использования противопоставленных знаков [1-3] и деятельности их правообладателя (см. официальный сайт в Интернете <http://www.fam-drive.ru>) показали, что ни сам правообладатель, ни его родственная компания ООО «Фам-Холдинг» не занимаются такими видами деятельности как звукозапись, видеозапись, запись художественных фильмов, производство видеоигр, программное обеспечение для компьютерных игр и т.п., т.е. не производят товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Следовательно, по мнению заявителя, отсутствует даже самая незначительная возможность смешения товаров с товарными знаками «FAME» и «ФАМ»/ «FAM», так как они не будут встречаться вместе. В отношении противопоставленного знака [4] анализа на тождество и сходство с заявленным обозначением не представлено, поскольку, как указано в возражении, заявитель не претендует на охрану заявленного обозначения в

отношении товара 20 класса МКТУ: «мебель», который признан экспертизой однородным товарам 20 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации [4].

В связи с изложенным заявителем выражена просьба об удовлетворении возражения и регистрации заявленного обозначения также в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, за исключением следующих: «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, оборудование для обработки информации и компьютеры».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.11.2008) поступления заявки №2008736583 на регистрацию товарного знака 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «Fame», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное под углом к горизонтальной плоскости, причем первая буква выполнена заглавной, а последняя буква является началом линии, подчеркивающей словесный элемент.

Словесный элемент «Fame» является лексической единицей английского языка и переводится как «известность, слава», а также итальянского языка и обозначает в переводе на русский «голод, страстное желание, жажда» (см. Яндекс. Словари). Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в заявке.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [3] представляют собой комбинированные «FAM/ФАМ» [1-2] и словесное «FAM» [3] обозначения. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесный элемент «Fami», не имеющий смыслового значения. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1 – 3] показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1], [2], [3] обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «Fame»(Фэйм, Фамэ), «FAM»(ФАМ, ФЭМ) и «ФАМ», входящих в состав сравниваемых обозначений. Фонетическое сходство знаков обусловлено фонетическим вхождением противопоставленных знаков в заявленное обозначение, одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков и их расположением в знаках друг относительно друга.

Оценить сравниваемые обозначения с точки зрения их семантического сходства не представляется возможным в силу того, что, в отличие от заявленного

обозначения, являющегося лексической единицей двух языков (английского и итальянского), противопоставленные знаки не имеют смыслового значения, так как их перевод не найден.

В связи с указанным установленное сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, обусловленный ассоциированием их между собой, несмотря на некоторые незначительные различия в их визуальном восприятии.

Однородность товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, обусловлена их совпадением по роду, виду, назначению и кругу потребителей. Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков [1-3] не использует их в отношении товаров, однородных товарам 09 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, в связи с чем отсутствует возможность смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками, не подтвержден документально.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В отношении сходства до степени смешения заявленного обозначения «Fame» и противопоставленного знака «Famì»[4] для части однородных товаров 20 класса МКТУ (мебель) необходимо отметить следующее.

В силу фонетического сходства сравниваемых знаков, обусловленного одинаковым количеством слогов, букв и звуков, одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков, указанный вывод экспертизы является обоснованным и заявителем не оспаривается, в связи с отсутствием притязаний на охрану заявленного обозначения в отношении товара 20 класса МКТУ: «мебель», указанного в перечне заявки.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение

Роспатента от 24.01.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32 и части товаров 20 класса МКТУ (за исключением мебели), указанных в перечне заявки №2008736583, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2011 и оставить в силе
решение Роспатента от 24.01.2011.**