

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 22.08.2011. Данное возражение подано компанией «Нью Медиа Программинг», Каймановы острова, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ФОРВАРД ФИЛЬМ» по заявке №2009709210/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ФОРВАРД ФИЛЬМ» по заявке №2009709210/50 с приоритетом от 28.04.2009 испрашивалось на имя компании «Нью Медиа Дистрибьюшн Компании ЛЛС», Соединенные Штаты Америки, в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии права на заявку были переданы компании «Нью Медиа Программинг», Каймановы острова (далее – заявитель).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения паровоза, тянущего состав вагонов между телеграфных столбов с натянутыми проводами, а также из помещенных ниже словесных элементов «ФОРВАРД ФИЛЬМ», выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.11.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709210/50 для всех заявленных услуг 38 и 41 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, зарегистрированными ранее на имя иных лиц:

- словесным товарным знаком «ФОРВАРД FORWARD» [1] по свидетельству №427321 с приоритетом от 09.12.2008, зарегистрированным на имя Полищук С.И., Россия, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «FORWARD ФОРВАРД» [2] по свидетельству №406456 с приоритетом от 02.09.2008, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «Трайтек», Россия, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 22.08.2011 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709210/50, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного товарного знака [2] заявитель подал возражение против предоставления его правовой охраны. Решением Роспатента от 20.01.2011 правовая охрана данного знака была признана недействительной в отношении части услуг 41 класса МКТУ;

- заявителем было подано еще одно возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку [2] в отношении оставшегося перечня услуг 41 класса МКТУ, однако, решением Роспатента, принятым по результатам рассмотрения данного возражения, деятельность, осуществляемая заявителем, была признана неоднородной услугам 41 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака [2]. Таким образом, товарный знак [2] не является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

В связи с изложенным, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении услуг «видеосъемка; дублирование; киностудии; монтаж видеозаписей; предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов и видеофильмов; прокат кинофильмов и видеофильмов; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи» 41 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 17.10.2011, выдвинула новое основание для отказа в регистрации

заявленного обозначения, поскольку словесный элемент «ФИЛЬМ» заявленного обозначения относится к категории описательных, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель не оспаривает данный довод.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности обозначения по заявке №2009709210/50 включает вышеупомянутый 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения,

сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения паровоза, тянущего состав вагонов между телеграфных столбов с натянутыми проводами, а также из помещенных ниже словесных элементов «ФОРВАРД ФИЛЬМ», выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно – справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «форвард» является транслитерацией буквами русского алфавита английского слова «forward», означающего передовой, прогрессивный, передний. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ.

Словесный элемент «ФИЛЬМ» (совокупность фотографических изображений (кадров), связанных единым сюжетом и воспроизводящихся на экране) в заявленном обозначении характеризует заявленные услуги 41 класса МКТУ, связанные с производством кино-, видеозаписей, в связи с чем коллегией Палаты по патентным спорам данный словесный элемент квалифицируются как неохраняемый в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем данный факт не оспаривается. На основании того, что

словесный элемент «ФИЛЬМ» не занимает в знаке доминирующего положения, он может быть включен в состав знак как неохраняемый элемент.

Противопоставленный товарный знак «ФОРВАРД FORWARD» [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 38 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «FORWARD ФОРВАРД» [2] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

Отказ заявителя оспаривать решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 38 класса МКТУ устраняет необходимость проведения его анализа на тождество и сходство с противопоставленным товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Что касается сравнения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], то согласно Правилам оно проводилось на основании фонетического, семантического, графического критериев сходства.

Как было указано выше, заявленное обозначение состоит из изобразительного и словесных элементов. Однако, основная индивидуализирующая функция осуществляется именно по словесному элементу, который в комбинированных обозначениях легче запоминается и с которого начинается восприятие обозначения потребителем.

В заявленном обозначении содержатся словесные элементы «ФОРВАРД» и «ФИЛЬМ», помещенные друг под другом, при этом слово «ФОРВАРД» визуально выделяется в силу его выполнения крупным жирным шрифтом.

Единственными индивидуализирующими элементами противопоставленного товарного знака [2] являются словесные элементы «FORWARD ФОРВАРД».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ФОРВАРД/FORWARD», несущие значительную индивидуализирующую нагрузку в обозначениях, чем обусловлено их сходство в целом.

Наличие оригинального графического элемента в составе заявленного обозначения служит лишь его оформлением, в связи с чем не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Вывод экспертизы об однородности услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] заявителем не оспаривается.

Однако в возражении от 22.08.2011 указано на следующее дополнительное обстоятельство, которые не могло быть учтено экспертизой при подготовке заключения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] признана недействительной частично на основании решения Роспатента от 20.01.2011.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [2] более не является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 41 класса МКТУ в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам учла тот факт, что деятельность заявителя связана исключительно с производством кино-, видеозаписей, тогда как исходя из фирменного наименования правообладателя противопоставленного товарного знака [2] (Автономная некоммерческая организация «Учебный центр «Трайтек») он предоставляет услуги по обучению, образованию. Таким образом, деятельность данных лиц не пересекается, следовательно, используемые ими средства индивидуализации не будут смешиваться в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 22.08.2011, отменить решение Роспатента от 17.11.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009709210 с включением элемента «фильм» как неохраняемого.