

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Гаровым Алексеем Викторовичем, г. Ярославль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430187, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009712179 с приоритетом от 01.06.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.02.2011 за №430187 на имя ООО «Фанты», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 28 и услуг 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №430187 представляет собой

словесное обозначение **FANTY**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 16.06.2017 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «FANTY» фонетически созвучно со словом «ФАНТЫ», что также подтверждается материалами заявки (в описании заявленного обозначения указано, что слово «FANTY» является транслитерацией слова «ФАНТЫ»);

- слово «ФАНТЫ» является лексической единицей русского языка и имеет конкретное значение «игра, в которой участники выполняют шуточное задание, назначаемое по жребию; вещь, отдаваемая участником этой игры для жеребьевки. Вынуть счастливый фант» (приведены словарные источники);

- в настоящее время в игру можно играть, в том числе посредством сети Интернет на персональном компьютере, либо на мобильном устройстве. Так, сервис Google Play предлагает множество приложений, содержащих в себе наименование игры «ФАНТЫ» и предоставляющих пользователям возможность играть в эту игру на мобильных устройствах;

- существует множество компаний, которые изготавливают настольные игры «ФАНТЫ» и реализуют их, в частности, через Интернет-магазины (<https://market.yandex.ru/search/>);

- с учетом изложенного, по мнению лица, подавшего возражение, для части товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, а именно: «интерактивные компьютерные игровые программы, загружаемые в режиме «онлайн», рассчитанные на одного или несколько участников; интерактивные видеоигры в виртуальной реальности, которые устанавливаются при помощи компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения; компьютерное программное обеспечение, позволяющее пользователям играть в компьютерные игры с другими игроками в сети; компьютерное программное обеспечение, содержащее программы для интерактивных развлечений; программное обеспечение для игр с виртуальной реальностью; программы игровые компьютерные» и товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры в фанты; игры; фишки для игр» обозначение «FANTY» не обладает различительной способностью, так как является общеизвестным термином, обозначающим конкретную игру;

- а для таких товаров 09 класса МКТУ, как: «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» обозначение «FANTY» будет вводить потребителей в заблуждение относительно свойств и назначения товара;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что является владельцем сайта

<http://fanty.online/>, который позволяет посетителям играть в игру «ФАНТЫ». Правообладателем в адрес лица, подавшего возражения, была направлена досудебная претензия о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №430187, зарегистрированный на его имя;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что «...действия правообладателя препятствуют иным лицам использовать обозначение в отношении игры «FANTY»...».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430187 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «интерактивные компьютерные игровые программы, загружаемые в режиме «онлайн», рассчитанные на одного или несколько участников; интерактивные видеоигры в виртуальной реальности, которые устанавливаются при помощи компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения; компьютерное программное обеспечение, позволяющее пользователям играть в компьютерные игры с другими игроками в сети; компьютерное программное обеспечение, содержащее программы для интерактивных развлечений; программное обеспечение для игр с виртуальной реальностью; программы игровые компьютерные; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» и товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры в фанты; игры; фишки для игр».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений об игре фанты;
2. Распечатки из словарей и произведений художественной литературы сведений о значении слова «фанты», «фант»;
3. Копия досудебной претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №430187 от 04.05.2017;
4. Распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №430187.

По результатам рассмотрения возражения и анализа документов, представленных лицом, подавшим возражение, коллегией было подготовлено заключение по результатам рассмотрения возражения, на основании которого было принято решение Роспатента от 24.10.2017 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №430187». Не согласившись с этим решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 28.02.2018 по делу № СИП-2715/2017 признано недействительным решение Роспатента от 23.10.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения, поданное Гаровым А.В., против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430187 как несоответствующее пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Данным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 16.06.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430187 в указанной части.

При этом, исходя из решения Суда, вывод Роспатента об отсутствии правовых оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса Гаровым А.В. не оспаривается.

Согласно положениям статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

В соответствии с решением Суда от 22.02.2018 по делу № СИП-715/2017 возражение, поступившее 16.06.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430187, как несоответствующее пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса было рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 10.07.2018.

В Роспатент 22.06.2018 правообладателем был представлен отзыв на поступившее возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, подтверждающих его заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №430187;

- действия лица, подавшего возражение, выразившиеся в подаче настоящего возражения, направлены на получение конкурентного преимущества, поскольку, по мнению правообладателя, на сайте fanty.online, который, по словам лица, подавшего возражение, принадлежит ему, представлена игра «Фанты онлайн» с игровой механикой, аналогичной используемой правообладателем;

- лицо, подавшее возражение, не приводит аргументации, почему именно семантика транслитерируемого слова должна была быть проанализирована Роспатентом при рассмотрении поданного возражения. По мнению правообладателя, совпадение оспариваемого товарного знака с каким-либо словом (или его формой в результате склонения) не может свидетельствовать о его принятом значении или произношении на определенный момент времени среди российских потребителей;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств об использовании этого обозначения в качестве вида какого-либо товара/предмета. Слово «Фант» имеет два значения: шуточная игра и предмет, который передавался для участия в игре. В игре обозначение «фант» обозначало вещь, которую игроки давали ведущему в качестве «гарантии» исполнения своего обязательства в игре.

Игры в «фант» являются аналогом «игры на желание», представляющую собой форму игрового взаимодействия для семейного или дружественного круга. Таким образом, если бы эту игру нужно было бы классифицировать с точки зрения МКТУ, она, очевидно, не могла представлять собой товар, поскольку не было материальных носителей, на который бы могло ставиться название.

В отличие от этого, оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 9 и 28 классов МКТУ, то есть для вещей, которые имеют осязаемую форму. Без набора игры «Фанты» невозможно поиграть в эту игру. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован именно для товаров, то есть для набора игры с определенными правилами. Никаких данных о том, что под «ФАНТАМИ» потребители понимают

определенный вид товара лицом, подавшим возражение, не представлено. Данный вывод подтверждается практикой регистраций аналогичных товарных знаков по свидетельствам №276315 («Морской бой»), №294429 («Жмурки»), №256083 («Дочки-матери»), №540783 («Бутылочка»), каждый из которых имеет регистрацию в отношении товаров 9 и/или 28 классов МКТУ, то есть для индивидуализации наборов для игр;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства восприятия оспариваемого товарного знака потребителями как описательного (сведения из словарей, других источников информации, не было проведено исследования общественного мнения относительно обозначения «FANTY».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №430187.

К отзыву были представлены следующие материалы:

5. Копия договора на проведение комплекса мероприятий для продвижения продукции правообладателя в сети магазинов «Буквоед» и приложение к нему;

6. Копия справки от 11.01.2018 о количестве реализованной продукции под фирменным наименованием «Фанты» за период с 2009 по 2017 года;

7. Копии договоров на публикации рекламных материалов в журналах Gift Review и Speed Инфо и приложения к ним;

8. Копии договоров на участие в выставках эротической индустрии и приложения к ним;

9. Копия справки о расходах на рекламу за период с 2009 по 2017 гг.;

10. Словарно-справочные источники информации (распечатки из сети Интернет) в отношении слова «игра»;

11. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках: «Морской бой» по свидетельству №276315, «Жмурки» по свидетельству №294429, «Дочки-матери» по свидетельству №256083, «Бутылочка» по свидетельству №540783;

12. Заключение по результатам рассмотрения возражений (заявка №2016711499, №2016720988);

13. Распечатки с сайта <http://fanty.online>.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило пояснение, доводы которого сводятся к следующему:

- Гаров А.В. является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку осуществляет деятельность в отношении товаров, однородных оспариваемым товарам, под сходным обозначением. Так, Гаров А.В. является владельцем сайта <http://fanty.online>, который позволяет посетителям играть в игру «ФАНТЫ». В адрес Гарова В.А. правообладателем направлена досудебная претензия о нарушении его исключительного права на товарный знак по свидетельству №430187;

- используя в доменном имени название игры, лицо, подавшее возражение, не пытается получить необоснованное преимущество на рынке. Кроме того, Суд по интеллектуальным правам не усмотрел в действиях Гарова А.В. признаков недобросовестности либо злоупотребления правом.

Остальные доводы пояснения повторяют доводы возражения.

К пояснению лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

14. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Фанты»;

15. Копия отзыва на заявление о признании решения Роспатента от 23.10.2017 недействительным, направленного Гаровым А.В. в Суд по интеллектуальным правам в рамках дела СИП-715/2017;

16. Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2018 по делу СИП-715/2017.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.07.2018, правообладатель представил ходатайство, в котором выразил согласие об исключении из правовой охраны товарного знака «FANTY» товара 28 класса МКТУ «игра в фанты» - [17].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №430187 включает в себя 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430187 может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов возражения коллегия усматривает, что лицо, подавшее возражение, посредством сайта в сети Интернет <http://fanty.online/>, предлагает он-лайн игру «фанты онлайн /fanty.online».

Также из представленных документов [3] усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «FANTY» и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными оспариваемым товарам 09, 28 классов МКТУ, коллегия усматривает заинтересованность Гарова А.В. в подаче возражения, поступившего 16.06.2017.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №430187 представляет собой

словесное обозначение **FANTY**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения несоответствие товарного знака по свидетельству №430187 по пункту 1 статьи 1483 Кодекса оспаривается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «интерактивные компьютерные игровые программы, загружаемые в режиме «онлайн», рассчитанные на одного или несколько участников; интерактивные видеоигры в виртуальной реальности, которые устанавливаются при помощи компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения; компьютерное программное обеспечение, позволяющее пользователям играть в компьютерные игры с другими игроками в сети;

компьютерное программное обеспечение, содержащее программы для интерактивных развлечений; программное обеспечение для игр с виртуальной реальностью; программы игровые компьютерные» и товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры в фанты; игры; фишки для игр».

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации («Словарь русского языка» в 4-х томах – М.: «Русский язык». 1981-1984, т.4, с.551; «Современный толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова – СПб.: «Норинт», 2004, с.887 – [2]) в русском языке есть слово «ФАНТЫ», которое имеет следующее значение: в некоторых развлекательных играх предмет для жеребьевки, по которому назначается какое-либо, обычно шуточное, задание в качестве штрафа; мн.ч. (фанты). Игра, в которой участники тащат жребий и выполняют шуточные задания, выпавшие на данный жребий.

Таким образом, «ФАНТЫ» является определенным видом игры, представляющей собой игровой процесс с набором неких вещей (предметов).

Такому восприятию также способствуют сведения, изложенные в литературном произведении «Воспоминания о Пушкине», А.П. Керн, М.: «Советская Россия, 1987, с.34-35 [2], согласно которым с древних времен (начало 19 века) существовала игра «фанты».

В оспариваемом знаке словесный элемент «FANTY» согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс-словари) является фантазийным, поскольку не является лексической единицей основных европейских языков.

Вместе с тем, слово «FANTY» представляет собой транслитерацию слова «ФАНТЫ» и сходно с ним фонетически, в связи с чем указанные слова являются сходными до степени смешения (данная позиция подтверждается решением Суда [16]).

Учитывая изложенное смысловое значение обозначения «FANTY» формируется исходя из семантики слова «ФАНТЫ» и определяется как определенный вид игры, а также предмет для этой игры (указанное подтверждается

ходатайством [17], в котором правообладатель выразил согласие с исключением из правовой охраны товарного знака «FANTY» товара 28 класса МКТУ «игра в фанты»).

Таким образом, в отношении всех оспариваемым товарам 09 класса МКТУ и части оспариваемых товаров 28 класса МКТУ, а именно: «игры в фанты; игры; фишки для игр» обозначение «FANTY» является описательным.

При этом коллегия учитывала, что такие товары как товары «фишки для игр» могут являться принадлежностями к товарам «игры в фанты», поскольку как было указано выше игра «фанты» подразумевает использование каких-либо предметов, используемых в процессе данной игры; оспариваемые товары 09 класса МКТУ относятся к родовой категории товаров «видеоигры» (размещение игры в компьютерной программе и в сети Интернет), т.е. представляют собой электронную версию «игры в фанты». Так, материалы [13] показывают, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по обеспечению интерактивной игрой fantasy-online через компьютерную сеть.

Что касается приведенных правообладателем примеров регистрации товарных знаков [11, 12], то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Что касается представленных материалов, которые, по мнению правообладателя, иллюстрируют использование оспариваемого товарного знака, то следует отметить следующее.

Договор и приложенные к нему акты [5] не содержат информации о том, какая конкретно продукция и под каким обозначением продвигалась, договоры на публикацию рекламных материалов в СМИ [7] не содержат приложения в виде макета рекламного модуля, что не позволяет соотнести данные материалы с оспариваемым товарным знаком. Договоры на участие в выставках и приложения к ним [8] иллюстрируют использование комбинированного обозначения, включающего словесный элемент «ФАНТЫ», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике.

Акт сдачи-приемки работ (услуг) от 27.05.2010 [8] приложен без договора и не содержит фотографий используемого обозначения.

При этом указанные выше материалы [5, 7, 8] датированы октябрём 2009, 2010-2015 гг., т.е. относятся к периоду после даты (11.06.2009) приоритета оспариваемого знака.

Представленные справки о количестве реализованной продукции и расходах на рекламу [6], [9] также не содержат сведений о том, какая конкретно продукция продвигалась и рекламировалась. При этом в данных справках указано, что продвигалась продукция под другим обозначением, а именно под фирменным наименованием «Фанты».

Таким образом, материалы, представленные правообладателем, не могут свидетельствовать об использовании оспариваемого товарного знака до даты приоритета.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №430187 в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ (указанных выше) положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является доказанным.

Что касается оспариваемых товаров 28 класса МКТУ «игрушки», то в отношении данного товара, лицом, подавшим возражение, не представлены материалы, доказывающие, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься в качестве описательной характеристики, либо является термином.

При этом коллегия учитывала, что к товарам «игрушки» относятся куклы, игрушки плюшевые, матрешки, бассейны игрушечные, пистолеты [игрушки] и др., которые служат целям умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания и помогают ребенку познавать окружающий мир, способствуют мышлению, памяти, речи, т.е. данные товары имеют другое назначение. Следовательно, в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки» довод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №430187 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Коллегия также считает необходимым отметить следующее.

В отношении оспариваемых товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»

обозначение «FANTY» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров. Что подтверждается постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2018 по делу № СИП-715/2017, в котором указано, что основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

Что касается довода правообладателя относительно того, что действия лица, подавшего возражение, могут быть расценены как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что такие действия признаны актом недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430187 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «интерактивные компьютерные игровые программы, загружаемые в режиме «онлайн», рассчитанные на одного или несколько участников; интерактивные видеоигры в виртуальной реальности, которые устанавливаются при помощи компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения; компьютерное программное обеспечение, позволяющее пользователям играть в компьютерные игры с другими игроками в сети; компьютерное программное обеспечение, содержащее программы для интерактивных развлечений; программное обеспечение для игр с виртуальной реальностью; программы игровые компьютерные» и товаров 28 класса МКТУ «игры в фанты; игры; фишки для игр».