

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 08.05.2007, поданное индивидуальным предпринимателем Кощевым Константином Васильевичем на решение экспертизы от 08.02.2007 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005706562/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005706562/50 с приоритетом от 25.03.2005 является Кощев Константин Васильевич, Кировская обл., Слободской р-н, п. Вахруши (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию «заявляемое обозначение представляет собой комбинированный знак, состоящий из слов "FANSHOP.RU" [ФЭНШОП РУ] (первое слово является фантазийным и на русский язык не переводится, второе является обозначением Российской Федерации) и "For the real fans only" [ФО ТЗЕ РЕАЛ ФЭНС ОНЛИ], что в переводе на русский язык означает "только для настоящих фанатов", и изображений футбольного мяча и круга, в который вписаны две буквы латинского алфавита "F" и "S", написанные оригинальным шрифтом». Регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продажа товаров через сеть Интернет; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]". Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании: белый, желтый, черный, зеленый.

Федеральным институтом промышленной собственности 08.02.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям,

установленным пунктами 1 статей 6, 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован следующими доводами. Экспертиза сочла возможным снять противопоставление по товарному знаку "ФАН" по свидетельству № 152828 в силу неоднородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ. При этом сильный элемент "FAN" заявленного обозначения сходен до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам со словесными товарными знаками "FAN" и "ФАН СПОРТ" ("спорт" – неохраняемый элемент) по свидетельствам № 268905, 268846, приоритет от 07.03.2002 (правообладатель – ЗАО "ТК Санте", г. Москва), "ФАН" по свидетельству № 245460, приоритет от 12.04.2001 (правообладатель – ОАО "Агропромышленная группа "ФАНАГОРИЯ", Краснодарский край, пос. Сенный), ранее получившими правовую охрану в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Экспертиза также отмечает, что "словесный элемент "FANSHOP" заявленного обозначения состоит из двух словесных элементов "FAN" и "SHOP", которые выполнены разным цветом, поэтому воспринимаются как два словесных элемента, причем слово "SHOP", являясь видовым наименованием предприятия ("shop" – в переводе с английского языка магазин), относится к неохраняемым обозначениям. Входящая в состав заявленного обозначения фраза "For the real fans only" (перевод с английского языка "только для настоящих болельщиков") является неохраняемой в заявленном обозначении, так как указывает на назначение предлагаемых услуг. Обозначение "RU" является неохраняемым элементом в заявленном обозначении, так как представляет собой общепринятый код ВОИС РФ, используемый также для адреса сервера Интернет."

В возражении от 08.05.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами "FANSHOP.RU", "For the real fans only" и противопоставленные словесные знаки "FAN", "ФАН СПОРТ", "ФАН" по свидетельствам № 268905, 268846, 245460 не сходны до степени смешения по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом они не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо друг от друга выполнять функцию товарных знаков.

2. Слово "FANSHOP" выполнено буквами латинского алфавита одинакового размера одинаковым шрифтом с одним расстоянием между буквами. Таким образом, оба слова "FAN" и "SHOP", составляющие данный словесный элемент, имеют одинаковое значение для восприятия, и вследствие слитного написания воспринимаются как "единое целое сложное слово".

3. Разделение слова "FANSHOP" с помощью цвета на две части несет исключительно художественное значение, создавая определенную симметрию, благодаря тому, что указанное слово дополнено также обозначением ". RU". Таким образом, сильным элементом заявленного обозначения является составляющая "FANSHOP", которая и должна сравниваться с противопоставленными знаками. В целом слово "FANSHOP. RU" представляет собой доменное имя.

4. Сравнимые обозначения имеют значительные фонетические отличия на основании разной длины слов (7 букв и 3 буквы), числа слогов (2 и 1), разного состава гласных и согласных, близости звуков и звукосочетаний, составляющих обозначения, характера совпадающих частей.

5. Сравнимые обозначения имеют значительные графические отличия на основании разного общего зрительного впечатления, вида шрифта, алфавита, цветового сочетания.

6. Сравнимые обозначения имеют значительные семантические отличия на основании разных заложенных идей. Смысловое значение

словесного элемента "FANSHOP" в английском языке отсутствует, однако значение в целом может быть определено как "магазин для болельщиков (поклонников)". Слово "FAN" (транслитерация – ФАН) с английского языка на русский язык может быть переведено как "болельщик, поклонник".

7. Словесный элемент "For the real fans only" [только для настоящих болельщиков] заявленного обозначения представляет собой охраноспособный элемент, поскольку у него отсутствует описательный характер, связанный с определением назначения услуг и в данном случае требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации. Практика экспертизы показывает соответствие критериям охраноспособности следующих товарных знаков: "Для любителей и знатоков" (свидетельство № 288132), "Для тех, кто любит жизнь" (свидетельство № 245510), "Для рыбака" (свидетельство № 164345), "Для тех, кто в пути" (свидетельство № 307264), "Для внучат" (свидетельство № 269627) и другие.

8. Заявленное обозначение благодаря наличию изобразительного элемента в виде футбольных мячей и слова "SHOP" ассоциируется в первую очередь с услугами в области торговли для любителей футбола, а написание слова "FANSHOP.RU" в виде доменного имени вызывает ассоциации с услугами, оказываемыми через сеть Интернет, в то время как противопоставленные товарные знаки таких ассоциаций у потребителя не вызывают.

9. Заявитель выражает свое согласие с неохраноспособностью элемента ". RU" заявленного обозначения, а также с однородностью анализируемых услуг.

10. Заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного использования заявителем. При этом словесный элемент "FANSHOP.RU" используется в качестве доменного имени и названия Интернет-магазина. Доменное имя www.fanshop.ru принадлежит

заявителю с 2000 года, количество посетителей данного сайта составило за все время его существования около миллиона человек. Упоминание в прессе о данном сайте встречаются с 2002 года.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению приложены следующие материалы:

- данные о регистрации домена "FANSHOP.RU" на 2 л.;
- копия главной страницы сайта "FANSHOP.RU" на 2 л.;
- копии публикации о Интернет-магазине "FANSHOP.RU" "Мой футбол", № 36 (155), 18 сентября 2002 г. на 2 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ по заявке № 2005706562/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.10.2007, заявителем также приобщены к материалам дела копии Интернет-страниц на 4 л. с упоминанием обозначения "FANSHOP".

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.03.2005) поступления заявки № 2005706562/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение, ценность, место производства.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер

совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение (1) является комбинированным и представляет собой совокупность словесных и изобразительных элементов. Изобразительная часть обозначения (1) представлена изображениями футбольного мяча и круга, в который вписаны две заглавные буквы белого цвета "F" и "S" латинского алфавита, исполненные оригинальным шрифтом. Под изобразительной частью размещены словесные составляющие "FANSHOP.RU", "FOR THE REAL FANS ONLY!". Словесный элемент "FANSHOP.RU" выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку, причем элементы "FAN", ".RU" исполнены желтым цветом, а составляющая "SHOP" –

зеленым. Под словесным элементом "FANSHOP.RU" помещен словесный элемент "FOR THE REAL FANS ONLY!", исполненный заглавными буквами черного цвета латинским шрифтом. В переводе с английского языка на русский язык словесный элемент "FOR THE REAL FANS ONLY!" имеет следующее толкование - "только для настоящих болельщиков!".

Регистрация обозначения (1) испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2005706562/50, в следующем цветовом сочетании "белый, желтый, черный, зеленый".

Элемент ".RU" представляет собой часть доменного имени в сети Интернет и означает общепринятое сокращение, означающее Federation de Russie/Russian Federation, то есть Российская Федерация. В связи с этим словесный элемент ".RU" заявленного обозначения (1) является описательной составляющей знака, информирующей о месте оказания услуг, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Элемент "FOR THE REAL FANS ONLY!", учитывая его смысловое значение ("только для настоящих болельщиков!"), а также графическое изображение футбольного мяча, в целом предопределяет специфику и назначение услуг 35 класса МКТУ, связанных исключительно с продажей товаров посредством сети Интернет, относящихся к футбольной атрибутике. При анализе смыслового значения фразы "FOR THE REAL FANS ONLY!" не требуются какие-либо домысливания, ассоциации, поскольку круг потребителей услуг четко предопределен – только для болельщиков, фанатов. Изображение мяча в обозначении способствует идентификации болельщиков футбольного направления.

В связи с изложенным, вывод экспертизы об отнесении элемента "FOR THE REAL FANS ONLY!" заявленного обозначения (1) к неохраноспособным для услуг 35 класса МКТУ на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

Элементы "FOR THE REAL FANS ONLY!", ".RU" заявленного обозначения (1) не занимают доминирующего положения по своему

пространственному расположению в композиционном решении обозначении (1), носят описательный характер по отношению к анализируемым услугам 35 класса МКТУ на основании вышеизложенного. В связи с этим, отнесение экспертизой элементов "FOR THE REAL FANS ONLY!", ".RU" обозначения (1) к неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона является правомерным.

Словесный элемент "FANSHOP" заявленного обозначения (1), несмотря на цветовое различие в исполнении двух словесных элементов ("FAN" и "SHOP"), воспринимается как единая составляющая обозначения в силу слитного написания буквами латинского алфавита без пробелов. Словесный элемент "FANSHOP.RU" заявленного обозначения (1) выполнен единым шрифтом в одну строку и является основной составляющей в силу графического исполнения и визуального расположения в пространстве.

Также следует отметить, что при анализе заявленного обозначения (1) учитывались как общее зрительное впечатление, производимое обозначением в целом, так и совокупность охраноспособных ("FANSHOP") и не подлежащих самостоятельной правовой охране (".RU" и "FOR THE REAL FANS ONLY!") элементов.

Противопоставленный товарный знак "FAN" (2) по свидетельству № 268905 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Согласно представленным в возражении от 08.05.2007 данным знак (2) обладает определенным смысловым значением в переводе с английского языка – болельщик, поклонник. Правовая охрана знака (2) действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак "ФАН СПОРТ" (3) по свидетельству № 268846 является словесным, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита в одну строку в два слова стандартным шрифтом. Словесный элемент "СПОРТ" знака (3) исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знака (3) действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак "ФАН" (4) по свидетельству № 245460 является словесным, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака (4) действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Указанные в перечне рассматриваемой заявки услуги 35 класса МКТУ совпадают с приведенными в перечне услугами 35 класса МКТУ противопоставленных знаков (2-4), либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализации, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Анализ основного элемента "FANSHOP.RU" заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ основной составляющей "FANSHOP.RU" обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4) по фонетическому фактору сходства показал отсутствие тождества звучания, различия в фонетической длине, количестве букв (обозначение (1) – 9; знаки (2,4) – 3; знак (3) – 8). Вышеизложенное позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений в целом.

Сопоставительный анализ основной составляющей "FANSHOP.RU" обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4) по графическому фактору показал разный алфавит, буквами которого исполнены анализируемый элемент и знаки (3,4); различное общее зрительное впечатление, производимое обозначениями, основанное за счет использования цвета при написании анализируемого элемента, в то время как знаки (2-4) исполнены черным цветом. При этом следует отметить, что обозначение (1) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов, охраноспособных и неохраноспособных элементов и воспринимается потребителем с визуальной точки зрения как единое целое. Знаки (2-4) являются словесными, не

содержат каких-либо изображений. Вышеизложенное обуславливает вывод о графическом различии сравниваемых обозначений.

Семантически сравниваемые обозначения (1) и (2-4) также нельзя признать сходными на основании нижеследующего. Основным словесный элемент "FANSHOP.RU" обозначения (1) является доменным именем, отличительная часть которого представляет собой слово "FANSHOP". Семантическое значение слова "FANSHOP" как самостоятельной лексической единицы английского языка отсутствует, при этом оно не обладает прямым описательным характером по отношению к заявленному перечню услуг 35 класса МКТУ. Смысловое значение слова "FANSHOP" способно восприниматься как "магазин болельщиков", "магазин для болельщиков" путем домысливания и ассоциаций. Вышеизложенное не позволяет отнести элемент "FANSHOP" к обозначениям, не подлежащим самостоятельной правовой охране. Противопоставленные знаки (3,4) представляют собой искусственно образованные слова, что не позволяет их сравнить по смысловому критерию сходства с основным элементом обозначения (1). Знак (2) имеет семантическое значение "поклонник, болельщик" в переводе с английского языка, тогда как элемент "FANSHOP.RU" обозначения (1) представляет собой доменное имя, что подразумевает различие в заложенных в них понятий.

Фонетический, графический и семантический анализы позволяют сделать вывод об отсутствии сходства в целом обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4).

Обозначение (1) и знаки (2-4) не ассоциируются друг с другом в целом и способны выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных услуг, что не приведет к их смешению в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

Палатой по патентным спорам также принято во внимание, что согласно представленным материалам возражения от 08.05.2007, а также документам, приобщенным к материалам дела на заседании коллегии, словесный элемент "FANSHOP.RU" был зарегистрирован на имя заявителя 24.08.2000 в качестве доменного имени, что подтверждает восприятие этого элемента в качестве сложносоставного слова. При этом заявленное обозначение используется заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.05.2007, отменить решение экспертизы от 08.02.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005706562/50 в качестве знака обслуживания для следующих услуг 35 класса МКТУ без предоставления самостоятельной правовой охраны элементам ".RU", "FOR THE REAL FANS ONLY!":

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (526) «.RU», "FOR THE REAL FANS ONLY!".
- (591) белый, желтый, черный, зеленый.
- (511) 35 - продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе, продажа товаров через сеть Интернет; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].