

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.12.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Фиделити", Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007732975/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007732975/50 с приоритетом от 24.10.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «FIDELITY.RU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.08.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007732975/50 только в отношении части услуг 42 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и другой части услуг 42 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «FIDELITY», зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ (свидетельство №252304, приоритет от 16.01.2002 - [1]).

Кроме того, в заключении указано, что обозначение «RU» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.12.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части отказа в регистрации в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к тому что, заявителем подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №252304 в связи с его неиспользованием в отношении услуг 35 класса МКТУ, которое было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 29.10.2009.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копию протокола заседания от 29.10.2009 по рассмотрению заявления, относящегося к товарному знаку по свидетельству №252304.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.08.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007732975/50 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.10.2007) поступления заявки №2007732975/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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).

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, 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 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: 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2007732975/50 представляет собой словесное обозначение «FIDELITY.RU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элемент «RU» не обладает различительной способностью, так как представляет собой родовую часть доменного имени, в силу чего является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Противопоставленный знак [1] также представляет собой словесное обозначение «FIDELITY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «FIDELITY» фонетически, семантически и визуально тождественный противопоставленному знаку «FIDELITY», что свидетельствует об их сходстве.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги 35, 42 классов МКТУ, указанные в перечнях заявки

[1] однородны, поскольку соотносятся одни к другим как вид/род, а также имеют одно назначение. Заявителем в возражении однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения противопоставленного товарного знака [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, коллегией установлено, что на дату (09.02.2010) принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №252304 прекращена досрочно в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса» на основании решения Палаты по патентным спорам от 18.12.2009.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2007732975/50 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2007732975/50 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.12.2009, изменить решение Роспатента от 11.08.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007732975/50 в отношении следующих услуг:**

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"

(526)  
RU.

(511)

35 - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети.

42 - преобразование данных и информационных программ (не физическое); прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на  
1 л. в 1 экз.