

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 15.06.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553195, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Комтехцентр», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

planeta

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2011711648 с приоритетом от 15.04.2011 зарегистрирован 30.09.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №553195 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ НЕТВОРКС", 109052, Москва, ул. Нижегородская, 104, корп. 3 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 38, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение

planeta

«», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 15.06.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что регистрация №553195 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «planeta», зарегистрированное в качестве товарного знака под номером 553195, сходно до степени смешения с коммерческим обозначением «ПЛАНЕТА», используемым ООО «Комтехцентр» с 2004 года;

- право на коммерческое обозначение в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ возникло у лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (15 апреля 2011 г.);

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака коммерческое обозначение «ПЛАНЕТА» использовалось ООО «Комтехцентр» и приобрело известность на территории Свердловской области в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553195 недействительным частично для услуг 38 класса МКТУ, а именно: «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат

телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

К возражению приложены следующие документы:

- лицензия № 27777 от 05.09.2003 г. в отношении вида деятельности «Предоставление услуг передачи данных» (территория действия - Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) (1);

- лицензия № 27778 от 05.09.2003 г. в отношении вида деятельности «Предоставление услуг телематических служб» (территория действия - Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) (2);

- лицензия № 107701 от 25.01.2008 г. на оказание услуг связи для целей кабельного вещания (территория действия - Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Республика Башкортостан) (3);

- лицензия № 57904 от 05.09.2008 г. в отношении вида деятельности «Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации» (территория действия - Свердловская область); (4)

- лицензия № 57903 от 05.09.2008 г. в отношении вида деятельности «Телематические услуги связи» (территория действия - Свердловская область) (5);

- лицензия № 57905 от 05.09.2008 г. в отношении вида деятельности «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для

целей передачи голосовой информации» (территория действия - Свердловская область) (6);

- лицензия № 80250 от 19.10.2010 г. в отношении вида деятельности «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации» (территория действия - Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Республика Башкортостан) (7);

- лицензия № 80251 от 19.10.2010 г. в отношении вида деятельности «Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации» (территория действия - Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Республика Башкортостан) (8);

- лицензия № 80252 от 19.10.2010 г. в отношении вида деятельности «Телематические услуги связи» (территория действия - Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Республика Башкортостан) (9);

- разрешение на эксплуатацию сооружений связи от 27.12.2004 г. № 66-27777-06/0431 (10);

- договоры на оказание услуг с абонентами, выполненные на фирменных бланках (выборка за период с 2005 по 2015 г.) (11);

- публикации в корпоративных журналах за 2008, 2009, 2011 годы (12);

- рекламные материалы (листовки) с указанием дат, а также адресов и номеров лицензий на ведение деятельности по оказанию услуг связи (13);

- реклама в газете «Золотая горка» (г. Березовский Свердловской области) с указанием дат и адреса продавца услуг, с приложением договоров аренды помещений, подтверждающих нахождение подразделения ООО «Комтехцентр» по данному адресу (г. Березовский Свердловской области) (14);

- публикации о компании в прессе, а именно публикации в рейтингах «Книги топ-листов» издания «Деловой квартал», с приложением информации о территории распространения издания (15);

- размещение информации о компании в премиальном издании «Золотая книга Екатеринбурга и Свердловской области» (16);

- информация о компании в сети Интернет (распечатка страниц корпоративного сайта и иных сайтов) (17);

- распечатка информации о домене planeta.tc, принадлежащем ООО «Комтехцентр» (18);

- материалы делопроизводства по заявке на комбинированный товарный знак «ПЛАНЕТА» (заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения), свидетельствующие о наличии намерения зарегистрировать товарный знак «ПЛАНЕТА» с 2007 года, с приложением выписки из ЕГРЮЛ и иных документов, подтверждающих аффилированность ООО «Комтехцентр» и заявителя ООО «Экстрим Информационные Технологии» (19).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №553195, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения по всем критериям сходства с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, известность и использование коммерческого обозначения, по мнению правообладателя, не доказана.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (15.04.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству №553195 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований), права на которые в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №553195 и коммерческое обозначение. При этом лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на коммерческое обозначение. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у Общества с ограниченной ответственностью «Комтехцентр» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553195.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

planeta

« _____ », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Лицо, подавшее возражение, в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553195 указывает на нарушение его исключительного права на коммерческое обозначение «ПЛАНЕТА».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением;
- право на коммерческое обозначение возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

При этом необходимо принять во внимание требование пункта 2 статьи 1540 Кодекса, согласно которому исключительное право на коммерческое обозначение действует только в случае непрерывного использования коммерческого обозначения в течение года.

Из совокупности документов (1-18), предоставленных лицом, подавшим возражение, усматривается, что лицо, подавшее возражение, непрерывно в течении длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность по оказанию услуг Интернет – провайдера, используя в качестве средства индивидуализации своего предприятия коммерческое обозначение «ПЛАНЕТА».

Оказываемые лицом, подавшим возражение, услуги соотносятся как род/вид с услугами 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными форумами в интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь волоконно-оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции [интернет]», что обуславливает вывод об их однородности.

В отношении иных услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, использование коммерческого обозначения «ПЛАНЕТА» в смысле положений статьи 1540 Кодекса лицом, подавшим возражение, не доказано.

В свою очередь анализ сходства оспариваемого товарного знака с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, показал следующее.

Сравниваемые обозначения «planeta»/«ПЛАНЕТА» характеризуются фонетическим тождеством, а также имеют одинаковое смысловое значение, поскольку оспариваемый товарный знак «planeta», являясь лексической единицей испанского языка, переводится на русский язык как «планета» (см. <https://www.lingvolive.ru>).

Исходя из вышеизложенного, несмотря на имеющиеся графические отличия заявленного обозначения, и противопоставленного коммерческого обозначения, в силу очевидного фонетического и семантического тождества основных индивидуализирующих словесных элементов, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и коммерческое обозначение являются сходными в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных услуг, а, следовательно, есть

основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 38 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553195 недействительным частично в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными форумами в интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь волоконно-оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции [интернет]».