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 29.06.2009, поданное ЗАО «Спутниковый интернет», Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007722842/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007722842/50 с приоритетом от 26.07.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «РадугаИнтернет RadugaInternet». В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак представляет собой искусственное словосочетание, выполненное в кириллице и латинице (состоит из русскоязычного слова «радуга» и англоязычного – «Интернет»). Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 17.02.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007722842/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- «РАДУГА»: свидетельство №336276, приоритет от 07.03.2006 - (1); свидетельство №311559, приоритет от 26.10.1995, срок действия регистрации продлен до 26.10.2015 - (2), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «РАДУГА», свидетельство №315867, приоритет от 18.02.2005 - (3), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «РАДУГА», свидетельство №253557, приоритет от 08.02.2001 - (4), в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ;

- «РАДУГА», свидетельство №156546, приоритет от 26.10.1995, срок действия регистрации продлен до 26.10.2015 - (5), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «РАДУГА», свидетельство №321481, приоритет от 26.10.1995, срок действия регистрации продлен до 26.10.2015 - (6), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой указано, что «неохраняемый словесный элемент «Интернет/Internet», написанный с большой буквы, указывает на область деятельности, в которой заявитель представляет свои услуги (товары)».

В Палату по патентным спорам 29.06.2009 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007722842/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы в части сходства знаков №336276, №315867, №156546, №321481 и однородности услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем ограничивает перечень услуг путем исключения из заявки всех услуг 35 класса МКТУ, а также части услуг 38 класса МКТУ, что позволяет снять противопоставления по указанным выше товарным знакам;

- с учетом ограничения перечня заявленных услуг, единственным противопоставленным товарным знаком является товарный знак по свидетельству №253557;

- по мнению заявителя, услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №253557, не однородны услугам того же класса, для которых испрашивается правовая охрана в отношении заявленного обозначения (с учетом ограничения перечня услуг), поскольку относятся к услугам другого рода (вида) и имеют иное назначение;

- вместе с тем, заявитель обращает внимание на то, что сравниваемые знаки, обладая определенной степенью фонетического сходства, по его мнению, не могут быть признаны сходными до степени их смешения;

- различительная способность заявленного обозначения определена, в первую очередь, его звучанием (радуга интернет радуга интернет); сравниваемые обозначения производят совершенно различное зрительное впечатление, смысловое значение словесных элементов, входящих в сравниваемые обозначения, также различаются;

- что касается неохраноспособности словесных элементов «Интернет» и «Internet», то заявитель согласен в этой части с мнением экспертизы, однако обращает внимание на то, что услуги, маркированные заявленным обозначением, оказываются заявителем с 2005 года, с этого же года существует и сайт заявителя, в силу чего заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в целом.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.02.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «РадугаИнтернет RadugaInternet» по заявке №2007722842/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ, уточненного перечня.

К возражению были представлены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет на 6 л. [1].

- распечатки с сайта Роспатента (заявка №2007722842 и товарный знак №253557) [2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (26.07.2007) поступления заявки №2007722842/50 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 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.

В соответствии с требованиями абзаца 4 пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Элементы, указанные в данном абзаце могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих 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.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что 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.

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

Поскольку заявителем был скорректирован заявленный перечень услуг 35, 38 классов МКТУ с целью снятия противопоставленных товарных знаков (1-3), (5,6), то анализ сходства рассматривается между обозначением по заявке №2007722842/50 и товарным знаком (4) .

Заявленное обозначение по заявке №2007722842/50 является словесным и состоит из словесных элементов «РадугаИнтернет», «RadugaInternet», расположенных в две строки, выполненных стандартным шрифтом буквами

русского и латинского алфавита соответственно. Буквы «Р, И, R, I» - заглавные, остальные - строчные.

Противопоставленный товарный знак (4) является комбинированным и состоит из словесного элемента «радуга», выполненного буквами русского алфавита и расположенного в центре квадрата бордового цвета. Над буквами «ра» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка. Знак охраняется в бордовом, темно-коричневом, светло-коричневом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 07, 09, 11-14, 17, 18, 21, 22, 27, 31, 34-36, 38, 40 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] показал следующее.

В обозначении по заявке №2007722842/50 словесные элементы «РадугаИнтернет», «RadugaInternet», как отмечено выше, выполнены таким образом, что слова Радуга, Интернет, Raduga, Internet воспринимаются как самостоятельные слова, не образующие словосочетания. При этом словесный элемент «Радуга Raduga» в отношении услуг 38 класса МКТУ достаточно оригинален и играет главную роль в индивидуализации услуг. Противопоставленный товарный знак [4] содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный заявленному обозначению словесный элемент «радуга», что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по звуковому и смысловому факторам сходства.

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «Интернет Internet» не является существенным фактором для признания сравниваемых обозначений несходными, так как элемент «Интернет Internet» неоригинален и является слабым элементом в знаке.

То обстоятельство, что противопоставленный знак [4] имеет особенности графического исполнения и цветового решения, не приводит к различию обозначений в целом, поскольку его словесный элемент «радуга» легко прочитывается и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ смыслового значения словесного элемента «Интернет, Internet» показал, что слово Internet – в переводе с английского языка означает Интернет - глобальная информационная сеть, части которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного пространства (см. Яндекс-словари). Для заявленных услуг 38 класса МКТУ, связанных с обеспечением доступа в глобальную сеть или услуг, оказываемых посредством Интернета, указанное обозначение будет являться описательным, то есть указывающим на свойства услуг.

Вместе с тем словесный элемент «Интернет, Internet» не занимает в знаке доминирующего положения и может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Поскольку заявителем был уточнен перечень услуг 38 класса МКТУ, с целью исключения однородных услуг, то анализ однородности рассматривается в отношении скорректированного перечня услуг 38 класса МКТУ.

Часть услуг 38 класса МКТУ уточненного перечня, а именно «маршрутизации и соединения телекоммуникационные (адресация пользователя в сети Интернет, доменное имя); информация по вопросам дистанционной связи; связь спутниковая» однородны услугам «кабельное телевизионное вещание; передача сообщений; передача сообщений и изображений с помощью средств вычислительной техники; телевизионное вещание», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (4), поскольку соотносятся одни к другим как вид/род, имеют одно назначение – оказание услуг связи, которая в зависимости от характера передаваемых сообщений, используемых линейных средств и среды распространения сигналов различают проводную, космическую, оптическую и другие виды связи.

Вместе с тем услуги 38 класса МКТУ уточненного перечня «обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]», в число которых могут входить такие виды услуг как предоставление каналов связи, выделение дискового

пространства для хранения и обеспечения работы сайтов (хостинг), размещение оборудования клиента, аренда выделенных и виртуальных серверов, носят технический характер и обеспечивают техническую возможность по подключению пользователя к сети Интернет, в связи с чем относятся к самостоятельной области деятельности, имеют иное назначение и признаны коллегией Палаты по патентным спорам неоднородными.

Таким образом, установленное фонетическое и семантическое сходство обозначения по заявке №2007722842/50 и противопоставленного знака (4) и однородности части услуг 38 класса МКТУ (уточненного перечня), обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части услуг 38 класса МКТУ.

Относительно мнения заявителя о том, что заявленное обозначение хорошо известно потребителю, так как услуги, маркированные заявленным обозначением, оказываются заявителем с 2005г., следует отметить следующее.

Представленные материалы [1] носят информационный характер и являются недостаточными для вывода о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.06.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.02.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке №2007722842/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“

(526)
Интернет, Internet.

(511)
38 - обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров].