

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 21.09.2010, поданное ООО "ЗАП Медиа" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730704/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008730704/50 с приоритетом от 25.09.2008 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак представляет собой выполненное в две строки оригинальными буквами английского алфавита фантазийное словосочетание «zar media», которое является транслитерацией части фирменного наименования заявителя. На фоне буквы «р» расположено стилизованное изображение человека, в поднятых руках которого подзорная труба. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в голубом, черном, белом цветовом сочетании и в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.06.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 35 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 с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ:

- товарный знак «ZAP», свидетельство №225096, приоритет от 21.09.2000 – [1];

- товарный знак «ZAP! MILANO», свидетельство №392696, приоритет от 18.07.2008 – [2].

Кроме того, экспертизой указано, что словесный элемент «Media» характеризует заявленные услуги, указывая на техническое средство их реализации, в связи с чем является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.09.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730704/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение создает единую, цельную графическую композицию, исполненную в виде выполненного в две строки оригинальными буквами латинского алфавита фантазийного словосочетания «ZAP MEDIA» с изображением на фоне буквы «P» стилизованного изображения человека, в поднятых руках которого подзорная труба;

- сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому критерию, так как словосочетания «ZAP MEDIA» по рассматриваемой заявке и «ZAP! MILANO» по противопоставленному товарному знаку №392696 являются фантазийными, поскольку не имеют смыслового значения ни на одном из распространенных языков, а обозначение «ZAP» в переводе с английского языка имеет 12 значений;

- наличие в заявленном обозначении словесного элемента «MEDIA» придает ему совершенно иное звучание и делает его фонетически не сходным с обозначениями «ZAP» и «ZAP! MILANO» (в котором словесный элемент «MILANO» также придает обозначению совершенно иное звучание);

- сравниваемые обозначения обладают достаточными визуальными различиями, чтобы не быть смешанными;

- кроме того, заявитель отмечает, что является рекламным агентством и более трех лет использует заявленное обозначение при оказании услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копию решения Роспатента от 18.06.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730704/50 [1];

- распечатки из сети Интернет: Online-переводчик текста, Яндекс Lingvo [2];

- распечатки с сайта Заявителя [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.06.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке №2008730704/50 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 22.10.2010, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака, однородна услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.09.2008) поступления заявки №2008730704/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 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 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.

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.

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 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2008730704/50 является комбинированным, состоящим из слов «ZAP» и «MEDIA», расположенных одно под другим, выполненных буквами латинского алфавита. При этом слово «ZAP» выполнено буквами более крупного размера, чем «MEDIA». На фоне буквы «P» расположено стилизованное изображение человека, в поднятых

руках которого подзорная труба. Правовая охрана испрашивается для услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ZAP», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ZAP! MILANO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ZAP» (в переводе с английского языка означающее – застрелить, покончить, поражать, приставать), фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку [1] и элементу «ZAP» противопоставленного знака [2], что свидетельствует о фонетическом и семантическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому фактору сходства.

Наличие словесных элементов «MEDIA» в заявленном обозначении и «MILANO» в противопоставленном знаке [2] не является существенным фактором для признания сравниваемых обозначений несходными, поскольку указанные элементы неоригинальны и являются «слабыми» элементами, несущими информацию относительно «описательных» характеристик товаров (услуг).

Коллегия также отмечает, что слова «ZAP» и «MEDIA», включенные в заявленное обозначение, не образуют грамматической конструкции, которая имела бы устойчивый перевод на русский язык, а также исполнение их буквами разного размера и в два уровня обуславливают восприятие их в качестве самостоятельных элементов. В противопоставленном товарном знаке [2] слова «ZAP» и «MILANO» также не образуют грамматической конструкции,

позволяющей воспринимать указанные слова как словосочетание. Указанное выше делает неубедительным соответствующий довод заявителя.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не вносит достаточной различительной способности, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ZAP», несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Анализ смыслового значения словесного элемента «MEDIA» показал, что в переводе с английского языка оно означает средства массовой информации (см. Яндекс-словари). Для заявленных услуг 35 класса МКТУ, оказываемых посредством СМИ, указанное обозначение является характеризующим услуги, то есть указывающим на их свойства и в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым.

Анализ однородности услуг показал, что перечни противопоставленных регистраций содержат услуги 35 класса МКТУ, которые либо идентичны услугам, указанным в перечне заявки №2008730704/50, либо являются родовыми понятиями по отношению к заявленному перечню, а также имеют одно назначение. В возражении однородность услуг не оспаривается.

Вместе с тем коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака, а именно:

- абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; прогнозирование

экономическое; прокат офисного оборудования; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; тестирование психологическое при найме на работу; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий

содержит позиции услуг «анализ себестоимости, аудит, бюро по найму; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; прогнозирование экономическое; тестирование психологическое при найме на работу; услуги в области общественных отношений», которые однородны услугам «менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса» противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как относятся к одной родовой группе услуг 35 класса МКТУ - менеджмент в сфере бизнеса, имеют одно круг потребителей, одно назначение – управление производством, поскольку менеджмент - это совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством, разработанных и применяемых с целью повышения эффективности производства и увеличения прибыли, различают налоговый, финансовый, кадровый менеджмент. При этом, как было указано выше, сравниваемые обозначения включают тождественный элемент «ZAP», в связи с чем опасность смешения возрастает и, следовательно, шире диапазон услуг, которые признаются как однородные.

Относительно довода заявителя о том, что он является рекламным агентством и более трех лет использует заявленное обозначение при оказании услуг 35 класса МКТУ, следует отметить следующее. Использование заявителем обозначения по заявке №2008730704/50 в гражданском обороте не может рассматриваться в качестве довода, снимающего основание для отказа, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылки заявителя о регистрации товарного знака «ZAP! MILANO» по свидетельству №392696 при наличии товарного знака «ZAP» по

свидетельству №225096 следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента в части правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2009, изменить решение Роспатента от 18.06.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке №2008730704/50 в качестве товарного знака с учетом дополнительных обстоятельств для отказа в отношении следующего перечня услуг:

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

(526)

Media.

(591)

голубой, черный, белый

(511)

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; прокат офисного оборудования; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; услуги по переезду предприятий.