


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 16.07.2015, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424852, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак « ПЛАНЕТА» по заявке № 2010700982, поданной 19.01.2010, зарегистрирован 07.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 424852 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», Россия (далее – правообладатель, ФГУП «ВГТРК») в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.01.2020.

В поступившем 16.07.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 424852 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на знак «» по

свидетельству № 299509 [1], который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Указанный вывод обоснован тем, что по заявке № 2013718567 (обозначение « ПЛАНЕТА ») экспертизой был противопоставлен оспариваемый товарный знак как сходный до степени смешения.

Далее в возражении указано, что, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из двух элементов, то сравнение следует проводить в отношении каждого из отдельных элементов, при этом в результате такого сравнения очевидно тождество словесных элементов «ПЛАНЕТА».

Анализ однородности в возражении не приведен, лишь указано, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424852.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 424852, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2015, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки являются комбинированными, в их композиции входят изобразительные и словесные элементы, и отличаются по всем критериям сходства: графическому (разное общее зрительное впечатление, оригинальность шрифтов, цветовое оформление), фонетическому (наличие дополнительного элемента «РТР») и семантическому (отдельно слово «планета» - это небесное тело, земля, а «РТР-планета» - обозначение телевизионного канала, имеющего за достаточно длительный период использования {дата регистрации в качестве средства массовой информации – 30.12.2011} ассоциируется именно с каналом). В отзыве приведен подробный сравнительный анализ. При этом отмечено, что ФГУП «ВГТРК» владеет несколькими знаками, имеющими общую цветовую гамму.

Далее правообладателем указано, что широкий перечень товаров и услуг, в

отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, пересекается с перечнем противопоставленного знака [1] только в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

В отзыве также обращено внимание, что сравниваемые знаки прошли процедуру государственной регистрации и были признаны соответствующими требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, при этом в возражении отсутствует обоснование нарушения указанных норм.

Дополнительно отмечено, что лицо, подавшее возражение, до подачи возражения обращалось к правообладателю с предложением о совместном использовании знаков «РТР ПЛАНЕТА» и «Планета», при этом им было указано, что в случае отказа товарный знак «РТР ПЛАНЕТА» будет оспорен.

Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает прав лица, подавшего возражение, поскольку не является единственным знаком, в состав которого входит словесный элемент «ПЛАНЕТА» (представлен список зарегистрированных знаков).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы (1).

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 424852.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.01.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Следует указать, что каких-либо доводов как в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, так и в отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 424852 в возражении не содержится.

Что касается основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного знака [1], имеющего более раннюю дату приоритета, что позволяет усмотреть заинтересованность ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424852 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства знака [1].


В отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ коллегией установлено, что материалами возражения не показано осуществление какой-либо деятельности по производству данных товаров или оказанию услуг, при осуществлении которой могли бы быть затронуты права и законные интересы лица, подавшего возражение. Кроме того, не выявлено у лица, подавшего возражение, каких-либо зарегистрированных объектов права в отношении данных товаров и услуг. Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 424852 в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ


подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и представляет собой композицию, включающую в себя квадрат, в который вписан буквенный элемент «РТР», и размещенный под ним горизонтально ориентированный прямоугольник, в который вписано слово «ПЛАНЕТА». Словесный и буквенный элементы выполнены заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «белый, синий, красный».

Противопоставленный знак обслуживания «» [1] является комбинированным и представляет собой слово «ПЛАНЕТА», перечеркнутое дугой. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Действительно, сопоставляемые знаки содержат в своем составе семантически и фонетически тождественный элемент «ПЛАНЕТА». Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве знаков в целом.

Сравниваемые обозначения различаются визуально. Так, оспариваемый товарный знак представляет собой яркую графическую композицию, в которой доминирующее положение занимает элемент – квадрат, в котором выполнена надпись «РТР», на которой акцентируется внимание потребителя. В то время как элемент «ПЛАНЕТА» не несет в оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку, а является «менее сильным» элементом знака в целом. При этом следует учитывать, что в материалах (1) содержатся сведения о наличии нескольких десятков зарегистрированных товарных знаков, в состав которых входит элемент «ПЛАНЕТА» (например, «Боулинг Планета», «Кибер-Планета», «ПЛАНЕТА КОЛИЗЕО», «Пивная ПЛАНЕТА», «МОЯ ПЛАНЕТА», «ПЛАНЕТА СТРАСТИ», «ПЛАНЕТА ФИТНЕС», «ПЛАНЕТА УДАЧИ», «ДОБРАЯ ПЛАНЕТА» и т.д.), что свидетельствует об ослаблении элемента «ПЛАНЕТА» в результате его частого использования различными лицами.


Кроме того, коллегией принято во внимание, что оспариваемый знак имеет яркое цветовое решение, при этом наиболее насыщенный и привлекающий внимание цвет (красный) имеет основной элемент знака (РТР в квадрате), а словесный элемент «ПЛАНЕТА» выполнен более мелким шрифтом и размещен внизу.

В противопоставленном же знаке [1] индивидуализирующим элементом выступает слово «ПЛАНЕТА», выполненное оригинальным образом: знак представляет собой художественную композицию, в которой слово неразрывно связано с изобразительным элементом.

В этой связи при восприятии сопоставляемых знаков формируется различное зрительное впечатление, что позволяет усмотреть несходство знаков по визуальному критерию сходства.

Сопоставляемые знаки не являются фонетически сходными. Наличие в оспариваемом товарном знаке помимо словесного элемента буквенного элемента «РТР» удлиняет звуковой ряд в целом и вносит фонетическое отличие.

Семантическая нагрузка сравниваемых знаков также отличается за счет включения в оспариваемый товарный знак буквенного элемента «РТР», при этом в

сознании потребителя возникает ассоциативная связь с компанией заявителя (ФГУП «ВГТРК»), который достаточно длительное время под обозначением «РТР» осуществлял телевизионное вещание. Кроме того, следует принять во внимание материалы (1), согласно которым заявитель зарегистрировал телевизионный канал в качестве средства массовой информации 30.12.2011 и имеет зарегистрированные товарные знаки, выполненные в единой графической манере: красно-синяя цветовая гамма и композиция из квадрата и прямоугольника («»,



Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их несходстве.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого и противопоставленного [1] знаков, коллегия отмечает, что сравниваемые перечни содержат однородные услуги, относящиеся к рекламе и продвижению товаров, поскольку они имеют одно и то же назначение, условия оказания и круг потребителей. Однако ввиду установленного несходства знаков, данные услуги не смешиваются в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 424852.