

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, рассмотрела возражение от 14.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Прайм Медиа», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 03.08.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007709869/50 при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007709869/50 с приоритетом от 06.04.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Медиа» в отношении товаров и услуг 16, 20, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию товарный знак по заявке № 2007709869/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных и изобразительных элементов. Словесная часть представлена фантазийным словом «PRIMEDIA» (ПРАЙМЕДИА), выполненным стандартным латинским шрифтом, прописными черными буквами, под которым расположено словосочетание «indoor advertising» (индор эдвертайзинг), в переводе с английского языка означающее «внутренняя реклама (реклама в помещениях)». Словосочетание выполнено строчными буквами оранжевого цвета латинского алфавита. Слева от словесной части расположен изобразительный элемент, состоящий из стилизованных изображений мужчины и женщины (туловище в виде конуса, голова в виде шарика), заключенных в серый с бликами овал. Мужская фигурка выполнена синим цветом, женская – бирюзовым.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 03.08.2009 о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня 16 класса МКТУ и для части услуг 35 класса МКТУ на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 241800, 248640 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «INDOOR ADVERTISING» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 14.09.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующий довод.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 241800, 248640 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2007709869/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 20, 35, 40 классов МКТУ.

На основании указанного выше заявитель изложил просьбу изменить решение Роспатента от 03.08.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2007709869/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

К возражению приложен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке № 2007709869/50 на 1 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (06.04.2007) на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности указанного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от

23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки

Заявленное обозначение является комбинированным и включает в себя словесные элементы «PRIMEDIA», «INDOOR ADVERTISING», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мужчины и женщины, заключенного в овал.

Словесный элемент «INDOOR ADVERTISING», входящий в состав заявленного обозначения, в переводе с английского на русский язык означает «реклама в помещениях», является неохраноспособным, так как указывает на вид услуг, их свойства и назначение заявленных товаров. Учитывая, что указанный словесный элемент не занимает в обозначении доминирующего положения, он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Противопоставленный товарный знак «ПРОМЕДИА» по свидетельству № 241800 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 248640 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «PROMEDIA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде наклоненной решетки, состоящей из множества окружностей, на черном фоне.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов, занимающих доминирующее положение в обозначениях, «PRIMEDIA»/«ПРОМЕДИА/ «ProMedia», что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание однородность товаров 16 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных свидетельств, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 241800, 248640 в отношении однородных товаров и услуг, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, что правомерно было указано в решении Роспатента.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам учитывает то обстоятельство, что правообладатель противопоставленных товарных знаков выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2007709869/50 на имя заявителя и использование его в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 20, 35, 40 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются не тождественными, а сходными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков.

В связи с изложенным оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2007709869/50 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, не имеется.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.09.2009 года, изменить решение Роспатента от 03.08.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007709869/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(526): INDOOR ADVERTISING

(591): серый, белый, синий, бирюзовый, черный, оранжевый.

(511):

16 - печатная продукция, а именно - рекламная печатная продукция; вывески бумажные или картонные; картинки переводные; материалы графические печатные (рекламного характера); наклейки самоклеющиеся; транспаранты; трафареты, шаблоны; щиты рекламные бумажные или картонные.

20 – витрины, вывески пластиковые; рамки пластмассовые (рекламоносители).

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; аренда площадей для размещения рекламы, размещение рекламы; изучение рынка, маркетинг; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе - оптовая и розничная торговля рекламоносителями; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, франчайзинг.

41 - обучение технологиям ведения рекламного бизнеса; организация и проведение семинаров в области рекламного бизнеса.

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