

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, рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2019, поданное Открытым акционерным обществом «Моя Планета» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018749802, при этом установила следующее.

Моя Планета

Словесное обозначение «**Моя Планета**» по заявке № 2018749802 с приоритетом от 14.11.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 05.06.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018749802 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

МОЯ ПЛАНЕТА

« _____ » по свидетельству №561214, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 22, 36, 39, 45 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении Роспатента указано, что заявленные услуги 45 класса МКТУ, а именно: «услуги социальных сетей онлайн», признаны однородными услугам 45 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №561214, а именно: «поиск пропавших людей», «юридические услуги», «консультации по вопросам безопасности», «консультации по вопросам интеллектуальной собственности» в виду того, что оказываются через социальные сети — т.е. онлайн;

- заявитель считает, что решение экспертизы в части отказа в регистрации в отношении части заявленных услуг 45 класса МКТУ, а именно: «услуги социальных сетей онлайн» неправомерно и необоснованно;

- из определения следует, социальная сеть - это онлайн-платформа, которую люди используют для общения, создания социальных отношений с другими людьми, которые имеют схожие интересы или оффлайн-связи (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/ConHan:bNafl> сеть);

- основным назначением услуг социальных сетей онлайн является предоставление пользователям возможности размещения информации о себе в целях общения, создания и поддержания социальных отношений на основе общих интересов или связей, с использованием компьютера и/или иных устройств, обеспечивающих доступ в единую компьютерную сеть;

- назначение услуг социальных сетей существенно отличается от назначения «юридических услуг» (услуги по оказанию юридической помощи гражданам и организациям) и «услуг службы Безопасности» (обеспечение физической защиты жизни, здоровья, имущества и иных объектов, принадлежащих гражданам и организациям);

- довод эксперта о том, что такие услуги как «поиск пропавших людей», «юридические услуги», «консультации по вопросам безопасности», «консультации по вопросам интеллектуальной собственности» также оказываются через социальные сети - т.е. онлайн, вследствие чего услуги социальных сетей онлайн являются однородными вышеуказанным услугам, является ошибочным;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что в настоящее время с развитием цифровой экономики огромное количество услуг оказывается онлайн, в том числе с использованием социальных сетей: реклама, продажа товаров, развлечения, страхование, кредитование, организация путешествий, операции с недвижимостью, медицинские консультации, обучение и многое другое. Однако это не может означать их однородности с отдельно выделенной услугой - «услуги социальных сетей онлайн», имеющей самостоятельное назначение и круг потребителей.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.09.2019, заявитель предоставил письменное ходатайство, в котором изложена просьба о регистрации товарного знака, включив в охрану также услуги 45 класса МКТУ: «услуги социальных сетей онлайн»

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2018) поступления заявки №2018749802 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое

написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018749802 заявлено словесное обозначение «**Моя Планета**», состоящее из словесных элементов «Моя Планета», выполненных жирным шрифтом, буквами русского алфавита, черного цвета. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 42, 45 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке экспертиза противопоставила

МОЯ ПЛАНЕТА

словесный знак « » по свидетельству №561214, выполненный, стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 22, 36, 39, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство показал, что сравниваемые знаки являются сходными, в виду того, что содержат сходные словесные элементы «Моя Планета»/«МОЯ ПЛАНЕТА». Сходство оспариваемого знака и противопоставленного знака лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

Заявитель испрашивает правовую охрану в отношении услуг 45 класса МКТУ, а именно: «услуги социальных сетей онлайн».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №531214 предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ, в том числе, таким услугам как «поиск пропавших людей», «юридические услуги», «консультации по вопросам безопасности», «консультации по вопросам интеллектуальной собственности», которые были признаны экспертизой однородными испрашиваемым услугам 45 класса МКТУ.

Анализ однородности вышеуказанных услуг показал, что услуги являются неоднородными, поскольку представляют собой разные виды услуг. Исходя из определения «социальная сеть» - (от англ. social networks) — это интернет-площадка, сайт, который позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать информацию о себе и коммуницировать между собой, устанавливая социальные связи. Контент на этой площадке создается непосредственно самими пользователями. Назначение данной услуги в том, чтобы предоставить пользователям возможность размещения о себе информации в целях общения, создания и поддержания социальных отношений на основе общих интересов или связей с помощью компьютера

или иных устройств. Услуги 45 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 531214, а именно: «поиск пропавших людей», «юридические услуги», «консультации по вопросам безопасности», «консультации по вопросам интеллектуальной собственности» имеют иное назначение и круг потребителей. В связи с чем, данные услуги не могут быть признаны однородными.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018749802 в отношении части услуг 45 класса МКТУ, а именно: «услуги социальных сетей онлайн» требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2019, изменить решение Роспатента от 05.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018749802.