

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 02.06.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПЛАНЕТА-МЕДИА", г. Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007722438/50, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом "ПЛАНЕТА МЕДИА" по заявке № 2007722438/50 с приоритетом от 23.07.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 35 "радиореклама; реклама; реклама телевизионная; распространение рекламных материалов", услуг 38 "вещание телевизионное; передача сообщений; передача срочных объявлений; радиовещание" классов МКТУ. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: "синий, голубой, белый, черный".

Согласно приведенному в заявке описанию "товарный знак предприятия представляет собой комбинированную композицию, состоящую из изобразительного и словесного элементов. Словесный элемент выполнен из слов "ПЛАНЕТА" и "МЕДИА" буквами белого цвета, обведенными контурными линиями синего цвета. Слова "ПЛАНЕТА" и "МЕДИА" сверху и снизу подчеркнуты линиями белого и синего цвета и

разделены изобразительным элементом, выполненным в виде стилизованного изображения земного шара в сине-голубых тонах с линиями параллелей и меридианов черного цвета".

Решением Роспатента 17.03.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными элементами "ПЛАНЕТА", "PLANETA" комбинированных обозначений по заявкам № 2006736939, 2006736938 с приоритетом от 19.12.2006; со словесным элементом "PLANETE" комбинированного знака по международной регистрации № 705058 с конвенционным приоритетом от 17.02.1998; со словесным элементом "IP Planet" знаков по международным регистрациям № 738043 с конвенционным приоритетом от 25.11.1999, № 741970 с конвенционным приоритетом от 25.11.1999;
2. заявителем противопоставленных обозначений по заявкам № 2006736939, 2006736938 является "РЕД РЕТЭЙЛ ЦЕНТЕРС ЛИМИТЕД", Кипр; владельцем знака по международной регистрации № 705058 является "PLANETE CABLE, Societe Anonyme", Франция; владельцем знаков по международным регистрациям № 738043, 741970 является "Italiana Petroli S.p.A.", Италия;
3. обозначения по заявкам № 2006736939, 2006736938 заявлены на регистрацию в качестве товарного знака, в том числе в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, которые

являются однородными заявленным услугам 35, 38 классов МКТУ;

4. правовая охрана знаку по международной регистрации № 708058 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным услугам 38 класса МКТУ;
5. правовая охрана знакам по международным регистрациям № 738043, 741970 на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;
6. словесный элемент "МЕДИА" является «слабым» элементом в отношении заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ (медиа – средства распространения рекламы; совокупность средств аудио-, теле- и визуальной коммуникации. См. Интернет, электронные словари);
7. сходство сравниваемых элементов до степени смешения обусловлено фонетическими признаками.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявленное обозначение является комбинированным и словесный элемент "МЕДИА" является его неотъемлемым элементом;
- мнение эксперта о том, что элемент "МЕДИА" является «слабым» элементом основано на данных сети Интернет и электронных словарях и является необоснованным;
- ссылка на источники сети Интернет не корректна;
- заявленное обозначение не может быть признано сходным по фонетическому признаку;

- заявленное обозначение выражено не только словесной, но и изобразительной формой;
- заявленное обозначение является брендом компании заявителя с момента ее создания (с 2003 года), узнаваемо на территории Амурской области и по Дальневосточному региону Российской Федерации, а также на приграничной области КНР.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35, 38 классов МКТУ по заявке № 2007722438/50.

С материалами возражения от 02.06.2009 заявителем была представлена копия решения Роспатента от 17.03.2009.

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

С учетом даты (23.07.2007) поступления заявки № 2007722438/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

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

Заявленное обозначение по заявке № 2007722438/50 (1) является комбинированным и представляет собой совокупность словесной и изобразительной частей. Словесная часть представлена словами "ПЛАНЕТА" и "МЕДИА", выполненными в оригинальной графической манере заглавными буквами русского алфавита, окаймленными синеголубым цветом. Изобразительная часть представлена элементами в виде стилизованного изображения земного шара, разделяющего слова "ПЛАНЕТА" и "МЕДИА", и двух линий, между которыми расположены вышеуказанные словесные элементы.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 "радиореклама; реклама; реклама телевизионная; распространение рекламных материалов", 38 "вещание телевизионное; передача сообщений; передача срочных объявлений; радиовещание" классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: "синий, голубой, белый, черный".

В данном комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В состав словесной части могут входить как «сильные», так и «слабые» элементы. «Сильные» элементы оригинальны, они не носят описательного характера в отличие от «слабых» элементов. При экспертизе словесных обозначений учитывается сходство именно «сильных» элементов.

Словесный элемент "МЕДИА" обозначения (1) имеет следующие лексические значения – средства распространения рекламы; совокупность средств аудио-, теле- и визуальной коммуникации; средства массовой информации (См. Яndex, <http://slovari.yandex.ru>. Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру; Песоцкий Е.А. Реклама: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007, стр. № 353).

Таким образом, «сильным» элементом обозначения (1) является словесный элемент "ПЛАНЕТА", а словесный элемент "МЕДИА" – «слабым» элементом в силу своего смыслового значения.

Относительно довода заявителя по поводу некорректности ссылки на данные сети Интернет коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной, деловой и познавательной информации (в частности, электронные текстовые эквиваленты научной, технической и справочной литературы). Нередко информация, содержащаяся в сети Интернет, обладает большей степенью новизны и является более доступной.

Противопоставленный знак со словесным элементом "PLANETE" по международной регистрации № 705058 (2) с конвенционным приоритетом от 17.02.1998 является комбинированным. Словесный элемент "PLANETE" выполнен заглавными буквами белого цвета латинского алфавита стандартным шрифтом на фоне квадрата черного цвета. В нижней части квадрата расположены изобразительные элементы в виде трех линий белого цвета, которые прерываются в середине посредством круга с белой точкой. Правовая охрана противопоставленного знака (2) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленные знаки по международной регистрации № 738043 (3) и по международной регистрации № 741970 (4) с конвенционными приоритетами от 25.11.1999 являются комбинированными. Словесная часть знаков (3,4) представлена словесным элементом белого цвета "Planet", который выполнен буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом, первая буква выполнена заглавной, остальные исполнены строчными. Изобразительная часть знака (3) представлена овалом голубого цвета, орбитой желто-охрового цвета с летящим по ней диском белого цвета, графическим изображением букв "IP" желто-охрового цвета. Изобразительная часть знака (4) представлена прямоугольником синего цвета, который также включает вышеуказанную орбиту и буквы "IP". Словесный элемент "Planet" знаков (3,4) пересекает в пространстве орбиту таким образом, что графический элемент "IP" располагается в верхней части орбиты, а летящий диск в нижней части орбиты. Правовая охрана противопоставленных знаков (3,4) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Противопоставленные обозначения по заявкам № 2006736939/50 (5) и № 2006736938/50 (6) являются комбинированными и состоят из изобразительной части, представленной стилизованным изображением

планеты Сатурн. Словесная часть обозначений (5,6) представлена словами "ПЛАНЕТА" (5) и "PLANETA" (6), выполнеными стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. В пространстве обозначений (5,6) изобразительный элемент исполнен над словесными элементами "ПЛАНЕТА" (5) и "PLANETA" (6). Обозначения (5,6) заявлены на регистрацию, в том числе в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в материалах заявок № 2006736939/50, 2006736938/50, в следующем цветовом сочетании "синий, бирюзовый, темно-зеленый, зеленый, светло-зеленый (салатный), желтый, песочный, красно-оранжевый, оранжевый, розовый, фиолетовый, голубой, белый".

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке. В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (29.06.2009) делопроизводство по заявкам № 2006736939/50, 2006736938/50 обозначений (5,6) не завершено, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для снятия данных противопоставлений.

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4), а также обозначений (5,6) на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4), обозначений (5,6) показал, что они являются фонетически сходными в силу тождественности по звучанию первой части (ПЛАНЕТ-.../PLANET-...), при этом совпадает большая часть звуков, расположенных в одном порядке.

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4), обозначений (5,6) показал, что они отличны в силу присутствия изобразительных элементов, различной цветовой гаммы, использования при написании словесных составляющих латинского (2-4;6) и русского алфавитов (1) соответственно.

Сравнительный анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4), обозначений (5,6) показал, что они являются сходными на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, основанных на смысловом значении слов "Planet" (в переводе с английского и немецкого языков на русский язык – планета), "PLANETE" (в переводе с французского языка на русский язык – планета), "ПЛАНЕТА", "PLANETA" (в переводе с испанского и латинского языков на русский язык – планета) [см. Яндекс, <http://slovvari.yandex.ru>].

Фонетический и семантический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4), обозначений (5,6) сходными.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2-4), обозначения (5,6) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня обозначения (1) и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных знаков (3,4), обозначений (5,6) имеют одинаковое назначение, связанное с оповещением потребителей с помощью любых средств информацией о всевозможных товарах и видах услуг, соотносятся с одним родовым понятием ("реклама"), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Услуги 38 класса МКТУ заявленного перечня обозначения (1) и услуги 38 класса МКТУ противопоставленного знака (2), обозначений (5,6) имеют одинаковое назначение, связанное с телекоммуникациями, соотносятся с

одним родовым понятием ("связь"), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ является правомерным.

Доводы возражения об известности услуг заявителя приведены без учета того, что норма пункта 1 статьи 7 Закона имеет целью защищать права на «старшие» товарные знаки от нарушения исключительного права и оценка факта сходства не связана с условием известности лица, оказывающего услуги.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.06.2009, оставить в силе решение Роспатента от 17.03.2009.