

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.08.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007721903/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЛЕЙОНА», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007721903/50 с приоритетом от 19.07.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЛЕЙОНА», Москва, было подано словесное обозначение «PANORAMIO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.05.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, и кроме того, заявленное обозначение сходно до

степени смешения со знаком «PANORAMIC» по международной регистрации № 565191, имеющим более ранний приоритет (от 17.12.1990), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров. Указанное мотивировано тем, что в соответствии с информацией сети интернет (www.wikipedia.ru, www.panoramio.com) заявленное обозначение воспроизводит название веб-сайта.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- обозначение «PANORAMIO» было придумано заявителем – многопрофильной компанией, одним из направлений деятельности которой является создание и продвижение товаров и услуг, связанных с разработкой, продвижением и реализацией программного обеспечения;
- в решении об отказе в государственной регистрации товарного знака отсутствует информация об использовании обозначения «PANORAMIO» на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг, однородных заявленным;
- ссылка экспертизы на сайт, расположенный в зоне «.com» не может служить основанием для противопоставления, и является необоснованным;
- поскольку домен принадлежит американской компании, нет доказательств его использования на территории РФ;
- отсутствуют доказательства того, что обозначение использовалось до даты подачи заявки;
- заявленные товары и услуги не являются однородными услугам, оказываемым на сайте, указанном в решении Роспатента;

- заявитель ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ, удалив товары, являющиеся однородными товарам по противопоставленной международной регистрации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 07.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «PANORAMIO» по заявке №2007721903/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.12.2009, заявитель, уведомленный должным образом, не явился.

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

С учетом даты (19.07.2007) поступления заявки №2007721903/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 3 статьи 6 Закона не допускается не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих

собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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. 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 комбинированное обозначение представляет собой словесное обозначение «PANORAMIO», выполненное заглавными буквами английского алфавита, стандартным шрифтом.

Анализ информационных источников не позволил выявить лексическое значение у заявленного обозначения, то есть оно является вымышленным словом и поэтому не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение, и следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, по информации сети Интернет обозначение «PANORAMIO» используется компанией GOOGLE в качестве названия сервиса, для обозначения веб-сайта для размещения фотографий, позволяющего сохранять их географические координаты.

Также по информации сети Интернет (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Panoramio>) сайт Panoramio был создан летом 2005 года двумя испанцами — Joaquin Cuenca Abela и Eduardo Manchon Aguilar. Официальное открытия сайта состоялось 3 октября 2005 года, и к 19 марта 2007 года в архивах Panoramio уже набралось более миллиона присланных пользователями фотографий с указанными географическими координатами. В конце мая 2007 года были опубликованы официальные объявления о том, что Google приобретает Panoramio. Сайт переведен на многие языки мира, включая русский.

Анализ вышеизложенного приводит к следующим выводам.

Сайт www.panoramio.com выполнен на русском языке, что обуславливает его доступность российскому потребителю. Кроме того, воспользовавшись поиском, имеющимся на сайте (<http://www.panoramio.com/map/#lt=55.870688&ln=37.647400&z=8&k=2&a=1&t=ab=1>), коллегия установила наличие значительного количества фотографий, находящихся в географических границах Москвы, что опровергает предположения заявителя о неизвестности сервиса в Российской Федерации.

В отношении довода о неоднородности товаров и услуг, указанных в заявке и оказываемых на противопоставленном сайте, коллегия отмечает следующее. Как указано выше сайт интегрирован с Google Maps. Это позволяет как установить географическое положение объектов на фотографиях, загруженных пользователями со всего мира, так и посмотреть фотографии местности, просматриваемой на карте. То есть на сайте используется в основном географическая и топографическая информация. Товары и услуги, указанные в заявке, непосредственно относятся к

программному обеспечению, электронике, картам, а услуги связаны с обработкой и использование программного обеспечения и карт (географических и топографических).

В связи с тем, что услуги на сайте www.panoramio.com оказываются в электронном виде и с использованием программного обеспечения, а основным объектом являются географические топографические карты, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об однородности анализируемых товаров и услуг.

Анализ поисковых систем Интернета не выявил продукции или услуг, принадлежащих или оказываемых заявителем (ООО Плейона). В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам не находит подтверждения изложенной в возражении информации о программных продуктах, изготавляемых заявителем, и, следовательно, опровержения указанных в решении Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака МОТИВОВ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия не находит оснований для признания доводов заявителя, изложенными в возражении, убедительными. Заявитель не привел фактов, опровергающих доводы, изложенные в решении Роспатента об отказе в государственной регистрации от 07.05.2009.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации №565191 «PANORAMIC», показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическим и графическим критериями, поскольку выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами английского языка, в обозначениях совпадает подавляющее букв и звуков, фонетические отличия имеются лишь в окончаниях слов («О» и «С»). Анализ семантического сходства не может быть осуществлен ввиду того, что заявленное обозначение «PANORAMIO» не имеет лексического значения.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечнях товаров заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации, показал, что часть товаров является однородными, однако заявитель скорректировал перечень, исключив из него однородные товары, что устраняет возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. В связи с чем, коллегия Палаты по патентным спорам снимает указанное противопоставление.

Таким образом, с учетом корректировки перечня товаров 09 класса МКТУ, заявленное обозначение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 07.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007721903/50.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2009, оставить в силе решение Роспатента от 07.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007721903/50.