

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 08.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Планета», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739891, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение

по заявке №2017739891, поданной

26.09.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение выполнено в виде стилизованного изображения земного шара, внутри которого по центру расположен словесный элемент «Planeta», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и число «24».

Роспатентом 27.07.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739891 в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком по свидетельству №664100 с приоритетом от 24.11.2016 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС», Москва в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что в заявлении обозначении число «24» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1074889 экспертизой был снят.

В Роспатент 08.08.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленные услуги 42 класса МКТУ «создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]» и услуги «создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения», указанные указанных в перечне противопоставленного товарного знака (1), не являются однородными, так как:

- согласно Межгосударственному стандарту «Организация данных в системах обработки данных. Термины и определения» заявленные услуги 42 класса МКТУ могут быть соотнесены с услугами «создание и разработка информационных каталогов». При

этом существует большое количество разнообразных каталогов (электронный библиотечный каталог, медицинские, социальные, финансовые, экономические каталоги и др.), которые требуют больших знаний и времени по их созданию и разработке, в отличие от противопоставленных услуг «создание и техническое обслуживание веб-сайтов»;

- услуги противопоставленного знака представляют собой услуги по созданию и техническому обслуживанию веб-сайтов, которые относятся к другому виду услуг и не могут быть соотнесены с заявленными услугами по созданию и разработке информационных каталогов;

- кроме того, заявитель также обращает внимание, что заявленные услуги в том виде, как они указаны, отсутствуют в перечне противопоставленного знака (1).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017739891 в отношении всех заявленных услуг 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем были приведены ссылки из сети Интернет:

- <http://docs.cntd.ru/document/1200015708> (Межгосударственному стандарту «Организация данных в системах обработки данных. Термины и определения») – [1];
- <https://infopedia.su/14x7ef2.html> (Правовые ресурсы Интернета. Методы и средства поиска правовой информации) – [2]
- <http://www.spst.nsc.ru/fulltext/UCHEBNIKI/uchebnl8.pdf> (ЭЛЕКТРОННЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАТАЛОГ Конспект лекции для курса «Библиотечные каталоги») – [3].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.09.2017) поступления заявки №2017739891 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа.

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Рассматриваемое обозначение по заявке №2017739891 представляет собой



комбинированное обозначение

включающее стилизованное

изображение земного шара, внутри которого по центру расположен словесный элемент «Planeta», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и число «24». Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 42, 45 классов МКТУ.

Входящее в состав заявленного обозначения число «24» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №664100 с приоритетом от 24.11.2016 – (1).

Противопоставленный товарный знак (1) является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из трех геометрических фигур,

и словесный элемент «planeta.ru». Элемент «ги» является неохраняемым элементом. Знак охраняется в голубом, черном цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

При анализе на тождество или сходство следует учитывать, что в комбинированных товарных знаках основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Как было указано выше, противопоставленный товарный знак (1) включают в свой состав неохраноспособный элемент «ги», который не выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента словесный элемент «PLANETA».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «PLANETA».

Исполнение словесных элементов сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в сравниваемых обозначениях изобразительных элементов в данном случае не влияет на вывод об их сходстве, поскольку, как было указано выше, их ассоциирование друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов, несущих в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак – (1) ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются сходными (заявителем данный факт не оспаривается).

Согласно доводам возражения заявленные услуги 42 класса МКТУ «создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]» и услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака – (1), не являются однородными.

Заявленные услуги, как отмечает заявитель, действительно, относятся к созданию и разработке информационных каталогов. Вместе с тем, они создаются на базе веб-сайтов, т.е. представляют собой электронный вид каталога, который создается с помощью специальной компьютерной программы по созданию информационного каталога, т.е. путем разработки программного обеспечения.

Например, электронный библиотечный каталог – это совокупность программных и аппаратных средств по обеспечению деятельности библиотеки по каталогизации, поиску, выдаче книг, решения различных задач по отчётности и книгообеспеченности читателей как в локальной вычислительной сети, так и через web-сопряжение.

Таким образом, заявленные услуги и такие услуги, как «разработка программного обеспечения», указанные в перечне противопоставленного знака, однородны, поскольку относятся к одному роду услуг «программное обеспечение», имеют одно назначение (обработка, хранение и обмен данными), относятся к одной области деятельности (услуги в области компьютерных информационных технологий), один круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (1) в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует 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 08.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2018.