

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 10.10.2018, поданное ООО «Комтехцентр», г. Екатеринбург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016748652, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016748652 было подано 21.12.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ПЛАНЕТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде шара, помещенного внутрь сферы, образованной из изогнутых полос. Правовая охрана товарного знака испрашивается в ярко-малиновом, темно-розовом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016748652 было принято 21.06.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с

обозначением «planeta.ru» по заявке №2016744330, ранее поданным на регистрацию товарного знака в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ (принято решение о регистрации товарного знака), и с товарными знаками со словесными элементами «planeta», «портал-планета/portal-planeta» (свидетельства №№553195, 467541), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС», Москва в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» предоставил ему письмо – согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель ссылается на то, что в 2016 году в ходе разбирательства спора между заявителем и ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» в Палате по патентным спорам и в Суде по интеллектуальным правам (дело № СИП-247/2017) было установлено возникновение у ООО «Комтехцентр» права на коммерческое обозначение «ПЛАНЕТА», используемое в отношении услуг 38 класса МКТУ с 2004 года, т.е. с более ранней даты, чем даты приоритета товарных знаков ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016748652 в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков.

На заседании коллегии, которое состоялось 30.01.2019, заявитель представил решение Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2017 по делу №СИП-247/2017, на которое дана ссылка в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (21.12.2016) заявки №2016748652 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «ПЛАНЕТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде шара, помещенного внутрь сферы, образованной из изогнутых полос.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ:

агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов;

связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

По заявке №2016744330 принято решение о регистрации комбинированного



товарного знака

с присвоением ему регистрационного №664100.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ:

агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление он-лайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №553195 представляет

planeta

собой словесное обозначение, выполненное строчными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ:

агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача срочных объявлений; передача телеграмм; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь радиотелефонная; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи].

связи]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 467541 представляет собой словесное обозначение **ПОРТАЛ-ПЛАНЕТА** **PORTAL-PLANETA**, выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ:

агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги теле-магазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «планета» - «planeta», а также однородности услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016748652, что обусловлено принадлежностью этих услуг к одной родовой группе телекоммуникационных услуг.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС», содержащее безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016748652 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными,

имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2018, отменить решение Роспатента от 21.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748652.