

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.06.2015, поданное ИП Юрченко Олегом Николаевичем, г. Кемерово Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715494, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013715494, поданной 07.05.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в синем, желтом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 (реклама) и услуг 38 (телекоммуникации) классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде большой синей кляксы с брызгами.

Роспатентом 03.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715494. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пунктов 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО», используемое одноименной радиостанцией «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО», работающей на частоте FM 100,6 в г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 33г (см. сайты: <http://www.reklama-online.ru/pravilnoe-radio-kemerovo/reklama-ceny/>; <http://2gis.ru/>; <http://catalog.grad-nk.ru/?id=40013544>). В связи с чем регистрация на имя заявителя (Юрченко О.Н.) будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с



комбинированным товарным знаком, ранее зарегистрированным на имя ООО «Правильное агентство», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №294158 с приоритетом от 25.10.2004, срок действия регистрации продлен до 25.10.2024 – (1)).

Экспертизой также установлено, что словесный элемент «РАДИО» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.06.2015 поступило возражение и дополнительные материалы, представленные на заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2016, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных услуг. Правовая охрана испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ («реклама, а именно радиореклама»), услуг 38 класса МКТУ («телекоммуникации, а именно радиовещание»);
- что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то заявитель отмечает, что радиовещание радиоканала «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО» осуществляет ООО «Телеканал «Кристалл», единственным участником которого является Юрченко Олег Николаевич. ООО «Телеканал «Кристалл» предоставило согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013715494 на имя заявителя. Таким образом, регистрация товарного знака на имя ИП Юрченко Олега Николаевича в отношении заявленных услуг не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- в отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по всем признакам сходства обозначений;

- сравниваемые словесные элементы «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО» и «РРавильное агентство» семантики несходны, так как имеют разную смысловую нагрузку;

- фонетически сравниваемые словесные элементы также различны, так как слово «РРавильное» будет звучать как «Пи Эр авильное», иначе, чем слово «ПРАВИЛЬНОЕ»;

- визуальный анализ сравниваемые обозначения показывает их абсолютное различие, так как в написании словесных элементов и в общем оформлении обозначений отсутствует сходство.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715494 в отношении уточненного перечня услуг 35, 38 классов МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Согласие ООО «Телеканал «Кристалл» на регистрацию товарного знака «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО» на имя Юрченко О.Н.;

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Телеканал «Кристалл»;

3. Копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Телеканал «Кристалл» в налоговом органе;

4. Копия Решения единственного участника ООО «Телеканал «Кристалл» о продлении полномочий директора;

5. Копия Лицензии на осуществление радиовещания, предоставленная ООО «Телеканал «Кристалл»;

5. Копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Телеканал «Кристалл»;

6. Копия Свидетельства о регистрации средства массовой информации «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО» Эл № ТУ42-00502 от 28.05.2012;

7. Копия Устава редакции радиоканала «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО», 2012г.;

8. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Телеканал «Кристалл»;

9. Копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №294158 в связи с ликвидацией юридического лица.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.05.2013) подачи заявки №2013715494 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде большой синей кляксы с брызгами.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «РАДИО» имеет следующее значение - разновидность беспроводной передачи информации, при которой в качестве носителя информации используются радиоволны,

свободно распространяемые в пространстве, радиовещание (см. <https://ru.wikipedia.org/>). Принимая во внимание, что заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, а именно радиореклама» и услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации, а именно радиовещание», очевидно, что указанный элемент характеризуют услуги, а именно указывают на вид и назначение и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что совпадает с позицией заявителя, приведенной в материалах заявки №2013715494.

В качестве мотива для отказа в заключении по результатам экспертизы приведены сведения из сети Интернет (сайты: <http://www.reklama-online.ru/pravilnoe-radio-kemerovo/reklama-ceny/>; <http://2gis.ru/>; <http://catalog.grad-nk.ru/?id=40013544>), согласно которым заявленное обозначение воспроизводит наименование радиостанции «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО», расположенной в г. Кемерово.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Согласно свидетельству о регистрации средства массовой информации [6] радиоканал «ПРАВИЛЬНОЕ-РАДИО» зарегистрирован 25.04.2012 (свидетельство № ТУ 42-00483 от 25.04.2012), учредителем которого является ООО «Телеканал «Кристалл».

Согласно Уставу редакции радиоканала «ПРАВИЛЬНОЕ-РАДИО» [7] единственным учредителем редакции СМИ «ПРАВИЛЬНОЕ-РАДИО» также является ООО «Телеканал «Кристалл».

При этом единственным участником ООО «Телеканал «Кристалл» является Юрченко Олег Николаевич (заявитель) [8].

Кроме того, заявителем представлено согласие на регистрацию товарного знака «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО» по заявке №2013715494 [1], в котором ООО «Телеканал «Кристалл» выражает согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке на имя заявителя.

Оценив представленные документы в совокупности, коллегия пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35, 38 классов МКТУ, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ (уточненного перечня) соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №294158 – (1).

Противопоставленный знак – (1) представляет собой комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «ПРАВИЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» («АГЕНТСТВО» - неохраняемый элемент), выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, за исключением букв «Р» и «R». Знак охраняется в оранжевом, синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «ПРАВИЛЬНОЕ» - «ПРАВИЛЬНОЕ», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данное утверждение обусловлено тем, что помимо указанных элементов в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «РАДИО», а в состав знака (1) – «АГЕНТСТВО», которые придают сравниваемым обозначениям отличное друг от друга звучание.

С точки зрения семантики сравнительный анализ словесных элементов «ПРАВИЛЬНОЕ РАДИО» заявленного обозначения и «ПРАВИЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» противопоставленного знака (1) показал, что их смысловая нагрузка различна ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «РАДИО», которое как было указано выше, означает радиосвязь, радиовещание.

В противопоставленном знаке (1) наличие словесного элемента «АГЕНТСТВО» (организация, выполняющая определенные поручения учреждений или частных

лиц, см. Яндекс-словари) придает определенный смысл знаку в целом, в связи с чем словесный элемент «ПРАВИЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» противопоставленного знака (1) будет восприниматься потребителями как название некоторого учреждения.

Таким образом, в сравниваемые словесные элементы заложены различные понятия, что позволяет признать их семантически несходными.

Различие знаков также усугубляется их визуальным несхождением, поскольку производят различное зрительное впечатление в силу наличия в сравниваемых обозначения различных оригинальных изобразительных элементов, различного выполнения словесных элементов (в противопоставленном знаке словесный элемент выполнен буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом, в то время как словесный элемент заявленного обозначения выполнен буквами русского алфавита в оригинальной графике), а также в силу использования различных цветов и тонов.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны, так как относятся к одной родовой группе услуг (реклама), имеют один круг потребителей и рынок оказания услуг.

Вместе с тем, учитывая, что рассматриваемое обозначение и противопоставленный товарный знак несходны между собой, отсутствует возможность смешения потребителями однородных услуг, маркированных этими обозначениями.

С учетом изложенного, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2015, отменить решение Роспатента от 03.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715494.