

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 22.02.2008 на решение экспертизы от 26.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006702412/50, поданное Закрытым акционерным обществом «М-ПУЛ+», Москва, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006702412/50 с приоритетом от 07.02.2006 заявлено на имя Закрытого акционерного общества «М-ПУЛ+», расположенного по адресу: 129272, Москва, ул. Трифоновская, 57, стр. 3, 4-й этаж, офис ЗАО «М-ПУЛ+» (далее – заявитель), в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RELAX-FM», состоящее из заглавных букв английского алфавита RELAX (англ. отдыхать, расслабляться, успокаиваться) и FM (англ. frequency modulation) частотная модуляция, то есть способ передачи, использующий кодирование сигнала с помощью частоты несущего сигнала, способ передачи звука, применяемый для передачи данных в радиовещании, выполненных стандартным шрифтом. «RELAX-FM» означает радио спокойной, расслабляющей музыки.

Экспертизой ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» принято решение от 26.11.2007 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Решение принято на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 2.8, 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «РЕЛАКС», зарегистрированным для однородных услуг 41 класса МКТУ по свидетельству № 213369 на имя Федорова Олега Николаевича, Украина, 04205, г. Киев, Оболонский проспект, 9, кв. 44 с приоритетом от 05.10.1999 [1];

- RELAX 100, заявленным на регистрацию для однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ по международной регистрации № 855370 с конвенционным приоритетом от 27.01.2004 на имя T-Mobile Deutschland GmbH, Германия, делопроизводство не завершено [2];

- RELAX, зарегистрированным для однородных услуг 41 класса МКТУ по международной регистрации № 731762 с конвенционным приоритетом от 08.09.1999 на имя Mag.Christian WERNER, Австрия [3];

- RELAX, зарегистрированным для однородных услуг 35 класса по международной регистрации № 671040 с приоритетом от 27.05.1997 на имя Zurich Versicherungs-Gesellschaft, Швейцария [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.02.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 26.11.2007 по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в целом не обладают звуковым сходством в силу присутствия в заявленном обозначении элемента «FM», создающего два дополнительных слога, четыре дополнительных звука и одно дополнительное ударение, формирующих в целом разную фонетическую длину сравниваемых обозначений;

- визуальные различия между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками заключаются в различной длине, поскольку заявленное обозначение состоит из двух слов, а в противопоставленных присутствуют соответственно одно слово, число, двоеточие;

- поскольку в названии радиостанции отражается, как правило, ее формат, примерная тематика и специализация, сочетание «RELAX FM» означает и вызывает в сознании потребителей ассоциацию с радиостанцией спокойной, расслабляющей музыки, а противопоставленные товарные знаки являются фантазийными;

- заявитель является учредителем радиопрограммы «РЕЛАКСЭФЭМ-спокойная волна», основным видом деятельности которой является эфирное вещание, осуществляемое на основании лицензии на радиовещание на территории Москвы и Московской области;

- вследствие наличия различных слов в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках, широкого использования заявленного обозначения можно сделать вывод о том, что семантические образы, порождаемые сравниваемыми товарными знаками и заявленным обозначением, будут различны – в сравниваемых обозначениях заложены различные идеи и у потребителя не создастся представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному производителю;

- решение об отказе было принято в результате искусственного разделения заявленного обозначения на две части, из которых одна была признана сходной до степени смешения с товарными знаками других, второй же было отказано по мотивам отсутствия различительной способности.

В возражении изложена просьба отменить решение экспертизы от 26.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- платежное поручение № 153 от 19.02.2008 с отметкой ГПБ (ОАО) на 1 листе в 2 экз. [1];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 № 005426776 - на 1 листе в 2 экз. [2];

- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-23640 от 15 марта 2006 г - на 1 листе в 2 экз. [3];

- копия лицензии на осуществление радиовещания Серия РВ № 10495 от 30 июня 2006 г. - на 4 листах в 2 экз. [4];

- копия сертификата Европейской премии «Global Traffic Network European Radio Awards 2007» на 1 л. в 2 экз. [5];

- копия диплома Лауреата национальной премии Радиомания-2007

(Номинация - Оформление эфира) - на 1 листе в 2 экз. [6];

- копия диплома Лауреата национальной премии Радиомания-2007

(Номинация - Музыкальная программа) - на 1 листе в 2 экз. [7];

- копия диплома Финалиста национальной премии Радиомания-2007

(Номинация - продвижение радиостанции) - на 1 листе в 2 экз. [8];

- копия договора от 26.03.2007 № P136/2007 - на 1 листе в 2 экз. [9];

- копия контракта б/н от 01 марта 2007 г. - на 3 листах в 2 экз. [10];

- копия отчета ЗАО «ТНС Гэллап Медиа» об аудитории радиостанций в Москве в январе 2008 г. - на 2 листах в 2 экз. [11];

- копия договора № 12378 от 21.02.2007 о размещении рекламных материалов (журнал «Elle Decor») с приложением - на 4 листах в 2 экз. [12];

- копия договора б/н от 06 февраля 2007 г. на размещение рекламы (журнал VOGUE») с приложениями - на 4 листах в 2 экз. [13];

- копия договора № 10/20 от 20 октября 2007 г на оказание услуг по размещению рекламы (КЛУБ Б1 МАХИМУМ) с приложениями - на 14 листах в 2 экз. [14];

- копия договора б/н от 04 июля 2007 г. о размещении рекламы на территории Сада Эрмитаж в кафе «111» - на 4 листах в 2 экз. [15];

- копия договора оказания рекламных услуг № 1 от 10 июля 2007 г. о размещении рекламной информации в связи с проведением концерта группы «КООР» - на 4 листах в 2 экз. [16];

- копия договора б/н от 30 июля 2007 г. об организации маркетинговых мероприятий в помещении кофейни «Кофемания» - на 3 листах в 2 экз. [17];

- копия договора № 08-ВС от 20 августа 2007 г. о предоставлении статуса информационного партнера выставки «8еазоп5» с приложением - на 5 листах в 2 экз. [18];

- копия договора № 3/23-08 от 28.08.2007 г. о размещении рекламных объявлений (журнал ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН) - на 3 листах в 2 экз. [19];

- копия договора оказания рекламных услуг б/н от 09 июля 2007 г. в

рамках проведения VI Московского международного фестиваля блюза - на 2 листах в 2 экз. [20];

- копия договора № СБА-10102007/02 от 10 октября 2007 г. об оказании услуг по размещению рекламных материалов на полиграфических вкладышах к сборнику Фонограмм, объединенных под названием «RELAX vol.4» - на 8 листах в 2 экз. [21];

- копия договора б/н от 29 июня 2007 г. об оказании рекламных услуг в рамках проведения Международного Фестиваля «Кремлевская зоря» - на 3 листах в 2 экз. [22];

- копии веб-страниц сайта www.relax-fm.ru - на 7 листах в 2 экз. [23];

- копии веб-страниц сайта www.mediaatlas.ru - на 3 листах в 2 экз. [24];

- распечатка из журнала уога journal № 13/2007 в 2 экз. [25];

- распечатка из журнала Cosmopolitan Shopping (специальный выпуск) в 2 экз. [26];

- распечатка из журнала SHAPE апрель 2007 [27];

- распечатка из журнала OFFICIEL в 2 экз. [29];

- распечатка из журнала Интерьер+дизайн в 2 экз. [30];

- копии страниц из Мюллер В. М. Англо-русский словарь. М.: Рус. яз., 1989. – 848 с, с. 590-591) - на 2 листах [31].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (07.02.2006) заявки № 2006702412/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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 заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки позволил установить, что противопоставленный товарный знак [4] выведен из базы данных Международного Бюро ВОИС, а противопоставленному товарному знаку [2] отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, за исключением товаров 09 класса МКТУ. Таким образом, товарные знаки [2, 4] не являются препятствием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

Относительно других противопоставленных в решении экспертизы товарных знаков сравнительный анализ с заявленным обозначением показал следующее.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «RELAX-FM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита через дефис. Сочетание букв «FM», не имеющее словесного характера, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом знака. Указанное обстоятельство не оспаривается заявителем.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «РЕЛАКС», в котором буква «Р» имеет овальную форму, повторяя форму стоящего рядом изобразительного элемента в виде сердца, разделенного на черную и белую восьмиобразные формы. Доминирующим элементом товарного знака по своему пространственному и смысловому значению является словесный элемент «РЕЛАКС».

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «RELAX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Проведенный анализ показывает, что заявленное обозначение и товарные знаки [1, 3] являются сходными по фонетическому графическому и семантическому факторам сходства. Звуковое сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] выявлено на основании совпадения шести звуков (р, -е, - л, - а, -к, -с), расположенных в одинаковой последовательности и в начальной позиции, совпадение логического ударения. Буквенный элемент «FM» отделен дефисом и не влияет на звучание основного словесного элемента. Выполнение словесного элемента товарного знака [1] буквами русского алфавита не влияет на вывод о звуковом сходстве, поскольку графический критерий в данном случае играет второстепенную роль. Основной словесный элемент противопоставленного товарного знака [1] представляет транслитерацию значимого английского слова «relax». Что касается товарного знака [3], то его сходство с заявленным обозначением выявлено на основании фонетического вхождения одного обозначения в другое.

Обращение к перечням услуг позволило установить следующее. Товарному знаку [3] предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ – организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях. В перечне заявки № 2006702412/50 приведена тождественная услуга, что свидетельствует об их однородности.

Правовая охрана товарному знаку [3] также предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ – вещание телевизионное и радио, то есть части услуг, тождественных приведенным в перечне рассматриваемой заявки услугам 38 класса МКТУ: вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, радиовещание.

Правовая охрана товарному знаку [3] также предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ – монтаж телевизионных и радио передач. В перечне заявки № 2006702412/50 приведена тождественная услуга, что свидетельствует об их однородности. Также в перечне

заявки № 2006702412/50 приведена услуга «радиопередачи развлекательные, передачи развлекательные телевизионные», которые являются однородными рассматриваемой услуге, так как представляют собой результат монтажа видео и аудиозаписей.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ - агентства по предоставлению моделей для художников; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг; издание книг; издание учебников, пособий; кинематографические принадлежности; прокат кинопроекторов и кинематографических принадлежностей; киностудии; производство кинофильмов; постановка кинофильмов; прокат кинофильмов; организация досуга; организация учебных или развлекательных конкурсов; обучение; организация развлечений и отдыха; прокат звукозаписей; прокат телевизионных и радиоприемников; публикация текстовых материалов; развлечения.

Указанные услуги однородны следующим услугам 41 класса МКТУ, приведенным в перечне рассматриваемой заявки, - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам-; [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передвижные

библиотеки; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат театральных декораций; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; спортивные лагеря [стажировка]; услуги казино; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги студий записи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

Однородность услуг обусловлена тем, что они представляют собой организационную деятельность, т.е. деятельность, направленную на создание условий для развития личности, а также услуги, предназначенные для развлечения людей или организации их досуга; преследуют одинаковые цели (культурно-просветительные), имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны схожие условия оказания услуг (объявления о планируемых или проводимых мероприятиях доводятся до ведения заинтересованных лиц, в том числе, через средства массовой информации).

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «RELAX FM» является сходным до степени смешения с товарными знаками [1, 3].

Сосуществование заявленного обозначения и указанных выше товарных знаков [1, 3], содержащих тождественные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода деятельности, может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы лица, подавшего возражение, со ссылкой на различные ассоциативные образы, порождаемые в сознании потребителей в связи с наличием в

заявленном обозначении элемента «FM» (ассоциации с радиостанцией, а не словом отдых) не могут быть учтены в контексте пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку применение указанной нормы не зависит от результатов использования конкретного обозначения в гражданском обороте. Пункт 1 статьи 7 Закон имеет целью защитить более ранние права на сходные до степени смешения товарные знаки других лиц.

В отношении других заявленных услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, иных по виду, роду, назначению, и, как следствие, неоднородных перечню услуг, указанных в противопоставленных знаках [1, 3], основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 22.02.2008, отменить решение экспертизы от 26.11.2007 и зарегистрировать товарный знак.

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) FM

(511)

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование

психологическое при найме на ра
делами; услуги в области об
манекенщиков для рекламы или п
переезду предприятий; услуги снабже
обеспечение предпринимателей т
ответчиков [для отсутствующих абоне

- 38 - агентства печати новостей; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; 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]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.
- 41 - аренда теннисных кортов; бронирование билетов на спектакли; микрофильмирование; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; перевод с языка жестов; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; программирование спортивных состязаний; прокат оборудования стадионов; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; сады зоологические; служба новостей; сочинение музыки; субтитрование; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.