

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.02.2021, поданное ИП Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688243, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №688243 с приоритетом от 11.04.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2018 по заявке №2018714549. Правообладателем товарного знака по свидетельству №688243 является ИП Мамедов Ровшан Юнис Оглы, г. Тольятти (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 18, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.02.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №688243 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак



« » по свидетельству № 688243, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде сферы, и из словесных элементов «MEGA», «Планета», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавита, зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне услуг 35 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, представляющих собой обозначения, в состав которых включен словесный элемент «ПЛАНЕТА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками (свидетельства №№ 299509, 647502), поскольку они все содержат в себе фонетически, визуально, семантически сходные словесные элементы «Планета»/«ПЛАНЕТА».

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №688243, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки №№ 299509, 647502.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №688243

недействительной частично на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 24.02.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 08.04.2021.

На заседании коллегии 08.04.2021 правообладатель отсутствовал, однако, направил ходатайство о переносе рассмотрения на более поздний срок, в связи с тем, что на дату заседания коллегии находился в командировке (с приложением соответствующего документа). Данное ходатайство было удовлетворено на заседании коллегии от 08.04.2021, следующая коллегия была перенесена на 05.05.2021, о чем были высланы уведомления в адреса обеих сторон. Коллегия от 05.05.2021 была перенесена на 27.05.2021 в связи с тем, что согласно Указу об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года от 23.04.2021, было утверждено «установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни».

На заседании коллегии 27.05.2021 правообладатель присутствовал; до заседания коллегии направил отзыв по мотивам поступившего 11.02.2021 возражения.

В своем отзыве от 19.05.2021 по мотивам поступившего 11.02.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 688243 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 299509, 647502 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- фонетически, оспариваемый товарный знак прочитывается [МЕГА ПЛАНЕТА], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующее звучание [ПЛАНЕТА], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- сравниваемые обозначения различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (11.04.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №688243 включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №688243 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из графического элемента в виде сферы, и из словесных элементов «MEGA», «Планета», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 18, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков



«ПЛАНЕТА»

по свидетельствам №№299509, 647502 (с более ранним приоритетом), которые, по его мнению, являются сходными до

степени смешения с оспариваемым товарным знаком №688243 и зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, ИП Ибатуллин А.В. признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688243 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №299509 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде дуги, и из словесного элемента «ПЛАНЕТА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

ПЛАНЕТА

Противопоставленный товарный знак «*ПЛАНЕТА*» по свидетельству №647502 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [2].

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] было установлено, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Планета»/«ПЛАНЕТА», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Коллегия отмечает, что вхождение словесного элемента «MEGA» (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «огромный, крупный размер» (<https://eng-rus.slovaronline.com/66023-MEGA->)) в состав оспариваемого обозначения не меняет восприятие оспариваемого товарного знака в целом и не привносит дополнительной различительной способности, так как не изменяет смысла значения слова «планета» (большое небесное тело, движущееся вокруг Солнца и светящееся отраженным солнечным светом (<https://kartaslov.ru/значение-слова/планета>)).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №688243 и противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продажи, а именно розничные протомарные магазины; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневматического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие

операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли, торговозакупочная деятельность; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» противопоставленных товарных знаков [1-2], так как относятся к услугам в области продвижения товаров, имеют одно назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения «ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневматического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и

розничной торговли, торговозакупочная деятельность; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» противопоставленных товарных знаков [1-2], так как указанные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к услугам информационно-справочным, к услугам информационным на базе компьютерных технологий, к услугам в области бухгалтерского учета, к услугам по исследованию рынка, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] относятся к услугам в области продвижения товаров, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, различный круг потребителей, не являются взаимодополняющими.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №688243 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2021, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688243 в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях;

организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продажи, а именно розничные промтоварные магазины; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».