

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 №564434, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » по свидетельству №564434 с приоритетом от 24.09.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.02.2016 по заявке №2014732341. Правообладателем товарного знака по свидетельству №564434 является компания Гамильтон Холдингз Лимитед, Кипр (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.02.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №564434 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак



«» по свидетельству № 564434, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде стилизованного чемодана и виде сферы, и из словесных элементов «ПЛАНЕТА», «СЕКОНД», «ХЕНД», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне услуг 35 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, представляющего собой обозначение, в состав которого включен словесный элемент «ПЛАНЕТА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком (свидетельство № 299509), поскольку сравниваемые товарные содержат в себе фонетически, визуальное, семантически сходные словесные элементы «Планета»/«ПЛАНЕТА».

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 564434, являются однородными услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак № 299509.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №564434 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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 присутствовал, при этом предоставил отзыв по мотивам поступившего 11.02.2021 возражения. Так как отзыв был предоставлен на заседании коллегии, рассмотрение возражения было перенесено 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; в своем отзыве от 08.04.2021 по мотивам поступившего 11.02.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 564434 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 299509 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- фонетически, оспариваемый товарный знак прочитывается [ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЭНД], в то время как противопоставленный товарный знак имеет 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;

- в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «СЕКОНД ХЭНД», который обозначает «товары, бывшие в употреблении» (<https://slovar.cc/rus/tolk/105546.html>), вследствие чего данный словесный элемент придает словосочетанию «ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЭНД» особый смысл (планета, связанная с одеждой, бывшей в употреблении), в отличии от словесного элемента

«ПЛАНЕТА» противопоставленного товарного знака, что различает сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.09.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №564434 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 №564434 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительных элементов в виде стилизованного чемодана и виде сферы, и из словесных элементов «ПЛАНЕТА», «СЕКОНД», «ХЕНД», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству №299509 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №564434 и зарегистрирован 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 №564434 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].

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически, визуально и семантически сходный элемент «ПЛАНЕТА».

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ПЛАНЕТА» действительно фонетически входит в состав оспариваемого обозначения, однако, данного обстоятельства недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемое обозначение состоит из 6 слогов (17 букв), в то время как противопоставленный товарный знак [1] состоит из 3 слогов (7 букв), что обуславливает их фонетическое различие.

Оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак [1] также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, что обуславливает разное зрительное впечатление.

Семантически, заявленное обозначение по совокупности своих словесных элементов может вызывать различные ассоциации у потребителей, как, например, с магазином, где продаются старые вещи, либо со складом, где они хранятся (потребителю необходимо подумать, что именно правообладатель оспариваемого

товарного знака вкладывал в свое обозначение при регистрации), в то время как противопоставленный товарный знак [1] порождает четкие ассоциации, связанные с небесными телами, не нуждается в дополнительных размышлениях. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения различаются по семантическому признаку сходства.

В соответствии с изложенным, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №564434 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц; 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; продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность» противопоставленного товарного знака [1], так как

относятся к услугам в области продвижения товаров, имеют одно назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

Однако, при установленном несхождении оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №564434 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2021, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №564434.