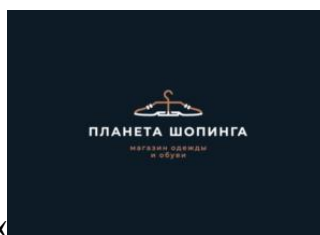
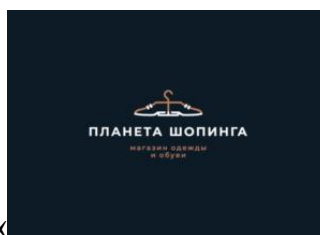


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 01.02.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., г.Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №762408, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019734086 с приоритетом от 14.07.2019 зарегистрирован 16.06.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №762408 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Мамедова Эльшана Али Оглы, Ставропольский край, г. Ессентуки (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №762408 в отношении услуг 35 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения указывалось следующее:

- словесный элемент «ПЛАНЕТА ШОПИНГА» является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, словесным товарным знаком «ПЛАНЕТА» по свидетельству № 647502, зарегистрированным, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2020 г. по делу №СИП-357/2019 отмечено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего (обладающего высокой степенью сходства) словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленных товарных знаков и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака, а аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2019 г. по делу №СИП-445/2018, от 4 июня 2018 г. по делу №СИП-539/2017, от 11 июля 2019 г. по делу №СИП-21/2019, от 23 января 2020 г. по делу №СИП-21/2019, от 23 декабря 2019 г. по делу №СИП-327/2019, от 21 мая 2018 г. и от 3 декабря 2018 г. по делу по делу №СИП-210/2017, от 31 мая 2018 г. по делу №СИП-450/2017;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, имеют высокую степень однородности, а следовательно, вероятность смешения сравниваемых обозначений может иметь место и при низкой степени их сходства;

- сильным словесным элементом обозначения «ПЛАНЕТА ШОПИНГА» является словесный элемент «ПЛАНЕТА», а словесный элемент «ШОПИНГА» - зависимым и уточняющим применительно к услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (шопинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др., см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/ИИонННr>);

- в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13 указано, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает

это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Данный подход отражен в многочисленных судебных актах;

- кроме того в возражении было отмечено, что если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза должна проводиться как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания (типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR DAMOUR), при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №762408 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты (14.07.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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.

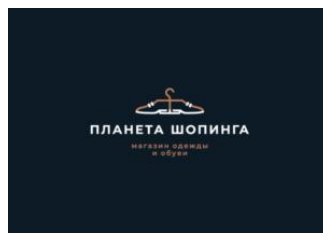
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «ПЛАНЕТА» по свидетельству №647502, сходного, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать ИП Ибатуллина А.В., лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №762408.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение в виде синего прямоугольника, на фоне которого расположено стилизованное изображение вешалки. Под указанным изображением размещен словесный элемент "ПЛАНЕТА ШОПИНГА", под которым в две строки выполнены словесные элементы "магазин одежды и обуви". Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №647502 представляет собой словесное обозначение «ПЛАНЕТА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. По заявлению правообладателя товарного знака по свидетельству №647502 перечень товаров и услуг в данной регистрации был сокращен и его правовая охрана в настоящее время действует в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); организация выставок в коммерческих целях; сбыт товаров через посредников; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа», услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду», услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование

мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские».

Сопоставительный анализ услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; 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 места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; реклама» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №647502, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (продвижение товаров для третьих лиц различными способами), оказываются одними и теми же лицами.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов» относятся к информационно-справочным услугам и услугам в области бухгалтерского учета, в связи с чем их нельзя признать однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №647502, относящимся к услугам по продвижению товаров, поскольку сопоставляемые услуги относятся к разному роду (виду) услуг и имеют разное назначение.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показывает, что данные знаки включают в себя элемент «ПЛАНЕТА». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «ШОПИНГА», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв, звуков и звукосочетаний. Наличие в оспариваемом товарном знаке, кроме словесного элемента «ПЛАНЕТА» еще словесного элемента «ШОПИНГА» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «ПЛАНЕТА». Кроме того, в оспариваемом товарном знаке присутствуют словесные элементы «магазин одежды и обуви», которые дополнительно усиливают отсутствие фонетического сходства с элементом «ПЛАНЕТА» противопоставленного товарного знака. Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

В оспариваемом товарном знаке присутствуют пять словесных элементов, при этом словосочетания «ПЛАНЕТА ШОПИНГА» и «магазин одежды и обуви» выполнены одно под другим на разных строках, помещены в черный квадрат, внутри которого также размещено стилизованное изображение вешалки.

Противопоставленный товарный знак состоит из одного словесного элемента «ПЛАНЕТА». В этой связи, визуально сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод о различном ассоциировании обозначений друг с другом.

С точки зрения семантического критерия сходства сопоставляемые обозначения следует признать несходными. Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ПЛАНЕТА ШОПИНГА», образованное двумя существительными и связанными с друг с другом по смыслу. Словесный элемент «ПЛАНЕТА» имеет значение «небесное тело, движущееся вокруг Солнца и светящееся его отраженным светом» (см. «Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, М., «АЗЪ», 1993г, с.536). Слово «Шопинг» - форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др. (<https://ru.wikipedia.org/>).

С учетом семантических значений, заложенных в словесных элементах, словосочетание может трактоваться как «некое место, где совершаются покупки». Таким образом, словесный элемент «Шопинга» в оспариваемом товарном знаке придает словосочетанию «ПЛАНЕТА ШОПИНГА» особый смысл и семантическую направленность, связанную с покупкой товаров, в отличие от словесного элемента «ПЛАНЕТА» противопоставленного товарного знака, ассоциирующегося исключительно с небесным телом.

На основании вышеизложенного, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции

всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «ПЛАНЕТА» грамматически и лексически связано со словом «ШОПИНГА», образуя словосочетание «ПЛАНЕТА ШОПИНГА», имеющее самостоятельное смысловое содержание. Таким образом, слово «ПЛАНЕТА» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №762408 противоречит требованиям пункта 10 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 01.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №762408.