

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2016, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519649, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке №2013711464 с приоритетом от 01.04.2013 зарегистрирован 05.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №519649 в отношении товаров 18, 20, 22, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства на имя ООО «РЭД ФОКС», Санкт-Петербург.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 31.07.2015 №РД0178135, исключительное право на товарный знак по свидетельству №519649 передано ООО «ТРЕЙД МАРКС», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В поступившем возражении изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №519649 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Ибатуллину А.В. принадлежит исключительное право на товарный знак



по свидетельству №296115, который зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама»;

- комет того, Ибатуллиным А.В. подана заявка №2014743277 на регистрацию товарного знака «ПЛАНЕТА СПОРТ» в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- словесный элемент товарного знака по свидетельству №296115 тождественен словесному элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству №519649, при этом оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в отношении идентичных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама»;

- товарный знак по свидетельству №296115, принадлежащий лицу, подавшему возражение, зарегистрирован, по сути, в отношении услуг по реализации товаров;

- регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 18, 20, 22, 25 классов МКТУ позволяет его правообладателю использовать этот товарный знак при продаже товаров перечисленных классов;

- в этой связи товары 18, 20, 22, 25 классов МКТУ, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №519649, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №296115;

- оспариваемый товарный знак используется правообладателем для индивидуализации услуг по реализации различных товаров, в том числе, товаров 18, 20, 22, 25 классов МКТУ (см. www.planeta-sport.ru).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №519649 недействительной полностью.

К возражению приложена распечатка страниц упомянутого в возражении сайта www.planeta-sport.ru [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №519649 в установленном порядке был ознакомлен с возражением Ибатуллина А.В. и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- перечень принадлежащего лицу, подавшему возражение, товарного знака не содержит услуг 35 класса МКТУ по реализации товаров;
- реализация товаров в качестве родовой услуги относится к услугам торговли; ее назначение – реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента; условия сбыта – торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное решение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров; круг потребителей – все покупатели, заходящие в магазин для покупок, а также производители для размещения своих товаров для продажи;
- перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака содержит видовые категории приведенного выше родового понятия, а именно «услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;
- напротив, услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака можно охарактеризовать как услуги по организации демонстраций, выставок, ярмарок;
- эти услуги относятся к представлению (знакомству) определенного промышленного предприятия или компании в конкретной отрасли промышленного производства, сельского хозяйства, науки и т.д.; ее назначение – распространение данных об определенном лице, его продукции, результатах научных исследований, реквизитах, сервисных услугах и т.д.; условия сбыта – наличие выставочных

площадей, которых даже в самых крупных городах не более 3-5; круг потребителей – в первую очередь это участники выставки и посетители, специалисты и потребители, ученые;

- другая услуга 35 класса МКТУ «реклама», указанная в перечне противопоставленного товарного знака, относится к распространению информации; ее назначение – распространение (расклейка, озвучивание, раздача листовок, образцов и т.д.) информации словом и звуком на бумажном, пластиковом или электронном носителе; условия сбыта – производство самой рекламы в любом виде и её размещение (распространение) на любые рекламные конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и т.д.; круг потребителей – теле-радио-аудитории; любые посторонние лица, и не обращает на нее никакого внимания;

- относительно услуги «продажа аукционная» следует отметить, что она имеет свои особенности, поскольку производится по заранее установленным правилам аукциона; организаторами товарных аукционов выступают крупные торговые компании, союзы или ассоциации продавцов или специальные аукционные брокерские фирмы (Кристис, Сотбис, Гелос и др.); на аукционах продаются товары, обладающие индивидуальными особенностями и уникальными свойствами: произведения искусства, исторические раритеты, коллекционные объекты, антиквариат, имущества предприятий, финансовые активы в виде акций, векселей и др.;

- кроме того, правообладателем противопоставленного товарного знака является индивидуальный предприниматель, в связи с чем, трудно себе представить возможность реализации этим хозяйствующим субъектом исключительного права, предоставляемого свидетельством №296115 на товарный знак по этой позиции услуг;

- при этом правообладатель не настаивает на сохранении исключительного права оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама», тождественных услугам противопоставленного товарного знака;

- относительно других услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, которые можно охарактеризовать такими родовыми понятиями как «услуги по исследованию рынка», «услуги конторские», «услуги в сфере бизнеса», «услуги оценочные», «услуги по продаже товаров», «услуги информационно-справочные», «услуги по прокату оборудования», «услуги посреднические» можно утверждать, что они отличаются по роду/виду услуг, имеют различное функциональное назначение, различный круг потребителей; отсутствие общих признаков у анализируемых услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков свидетельствует об их неоднородности;

- мнение лица, подавшего возражение, об однородности товаров 18, 20, 22 и 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака является ошибочным, поскольку производство любых товаров подразумевает наличие определенных промышленных мощностей предприятия, совокупность технологических процессов, специальное оборудование и пр., что в целом формирует совершенно иные сегменты рынка – производство конкретных товаров, не связанных как с услугами по организации выставок и ярмарок, так и с услугами по рекламе;

- это свидетельствует об отсутствии однородности указанных товаров и услуг и не может вызвать их смешения у потребителя;

- кроме того, сравниваемые товарные знаки не являются сходными по признакам графического сходства, поскольку общее зрительное впечатление при сравнении обозначений абсолютно различное, что обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом;

- на имя правообладателя оспариваемого товарного знака в отношении товаров 01, 18, 22 классов МКТУ был зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом «ПЛАНЕТА СПОРТ» по свидетельству №235793 с приоритетом от 01.06.2001, то есть более раним приоритетом, чем противопоставленный товарный знак, что косвенно подтверждает отсутствие однородности товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков;

- правообладатель является добросовестным хозяйствующим субъектом, а товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, прочно заняли свое место среди аналогичных магазинов и продукции;

- первое торговое предприятие с торговым наименованием «ПЛАНЕТА СПОРТ» было открыто в 2001 году;

- число торговых площадей значительно увеличилось за счет предоставления правообладателем лицензий на право использования своих товарных знаков, а кроме того продажа товаров стала осуществляется через Интернет-магазины;

- противопоставленный товарный знак был зарегистрирован 10 лет назад на имя Хаминой Е.А., магазины с наименованием «ПЛАНЕТА СПОРТ» присутствуют на рынке более 15 лет;

- при этом товарные знаки, зарегистрированные на имя различных лиц, благополучно сосуществовали, и только после недавней смены правообладателя ИП Ибатуллин А.С. счел нарушенным его исключительное право на товарный знак, ранее принадлежавший Хаминой Е.А.;

- торговое предприятие с наименованием «ПЛАНЕТА СПОРТ» осуществляет свою деятельность в городе Уфа, то есть в месте регистрации индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.С., основным видом деятельности которого является предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, управлением недвижимым имуществом, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (сведения из ЕГРИП);

- таким образом, действия лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519649 можно рассматривать как злоупотребление правом.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №519649.

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы (копии):

- распечатки из базы данных ФИПС «Открытые реестры» в отношении товарных знаков по свидетельствам №№519649, 235793, 296115, 574528 и по заявке №2014736507 [2];

- распечатка из архивного сайта о магазине «ПЛАНЕТА СПОРТ» по состоянию на 10 июня 2003 года [3];

- распечатка из архивного сайта о магазине «ПЛАНЕТА СПОРТ» по состоянию на 11 июня 2004 года [4];

- перечень договоров аренды за период с 2001 по 2016 год для размещения магазинов «ПЛАНЕТА СПОРТ» [5];

- титульные листы договоров аренды для размещения магазинов «ПЛАНЕТА СПОРТ» [6];

- варианты рекламных щитов, оповещающих о магазинах «ПЛАНЕТА СПОРТ» и/или вариантов скидок на товары в них [7];

- выписка из ЕГРИП в отношении А.С. Ибатуллина [8].

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

С учетом даты (01.04.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №519649 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Согласно пункту 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).

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

Товарный знак по свидетельству №519649 с приоритетом от 01.04.2013



представляет собой комбинированное обозначение , включающее изобразительные элементы в виде прямоугольника с контуром серого цвета и наложенного на его левую часть вертикально ориентированного ромба. Во внутренней части прямоугольника размещено слово «СПОРТ», а за границами прямоугольника над словом «СПОРТ» размещено слово «ПЛАНЕТА». Товарный знак зарегистрирован в сером, белом, красном, черном цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В. в отношении всех указанных в его перечне товаров и услуг 18, 20, 22, 25, 35 классов МКТУ по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №296115 с приоритетом от 19.04.2004 и товарный знак по свидетельству №574528 (в возражении приведена заявка №2014734277, по которой принято решение о государственной регистрации товарного знака) с приоритетом от 09.10.2014, зарегистрированные для услуг 35 класса МКТУ.

В отношении товарного знака «ПЛАНЕТА СПОРТ» по свидетельству №574528 необходимо указать, что он имеет более позднюю дату приоритета по отношению к дате приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, не

может быть противопоставлен ему в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №296115 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ПЛАНЕТА СПОРТ», размещенные на одной строке и выполненные близким к стандартному шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Между словесными элементами размещен изобразительный элемент в виде круга, образованного полосами синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в синем и белом цветовом сочетании.

Сравниваемые товарные знаки включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ПЛАНЕТА СПОРТ», в связи с чем являются сходными.

По вопросу однородности товаров и услуг 18, 20, 22, 25, 35 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519649, и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №296115, установлено следующее.

Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

В рассматриваемом случае сходство комбинированных товарных знаков



по свидетельству №519649 и



по свидетельству №296115 ослаблено существенными визуальными различиями, обусловленными особенностями их цвето-графической проработки. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для расширения диапазона товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №296115 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров;

организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама» и не распространяется на какие-либо товары.

В перечне оспариваемого товарного знака, напротив, представлены товары 18, 20, 22, 25 классов МКТУ. Товары и услуги различны по своей природе и при наличии очевидных графических различий сопоставляемых товарных знаков, а также при отсутствии взаимодополняемости (как, например, учебные пособия по 16 классу МКТУ и обучение по 41 классу МКТУ, одежда по 25 классу МКТУ и пошив одежды по 40 классу МКТУ), услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне товарного знака по свидетельству №296115, не являются однородными широкому перечню товаров, указанных в свидетельстве №519649.

Кроме того, правообладателю оспариваемого товарного знака также принадлежит исключительное право на товарный знак  по свидетельству №235793 с более ранним приоритетом (приоритет от 01.06.2001), чем приоритет принадлежащего Ибатуллину А.В. товарного знака по свидетельству №296115. При этом правовая охрана товарному знаку по свидетельству №296115 была предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ при существовании товарного знака по свидетельству №235793, зарегистрированного для различных товаров 01, 18, 22 классов МКТУ, что косвенно указывает на ошибочность позиции лица, подавшего возражение, по однородности указанных услуг и товаров.

Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака коллегией выявлены услуги 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама) тождественные услугам 35 класса МКТУ, указанным в противопоставленном товарном знаке. Совпадение услуг обуславливает вывод об их однородности.

Также в перечне оспариваемого товарного знака присутствуют услуги, однородные услуге «реклама», имеющейся в противопоставленном товарном знаке, а именно «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы;

макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; продвижение товаров для третьих лиц».

Перечисленные услуги имеют общее назначение (направлены на осуществление рекламы). В отношении однородности услуг по продвижению товаров для третьих лиц (продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса) и рекламы, коллегия отмечает, что указанные услуги соотносятся друг с другом как род/вид в силу того, что реклама является частным случаем продвижения товаров для третьих лиц.

Услуги, связанные с торговой деятельностью, указанные в перечне оспариваемого товарного знака (услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) имеют иное назначение, а именно продавать покупателем товары любых производителей; условия сбыта – постоянно действующие торговые предприятия (магазины); круг потребителей – широкий круг покупателей.

Мнение лица, подавшего возражение, об однородности услуг по организации выставок и аукционных продаж с услугами в области торговли ошибочно, поскольку услуги, указанные в перечне противопоставленной регистрации, имеют особенности, как с точки зрения их организации, так и при непосредственном оказании услуг. В частности, участниками выставок/ярмарок является большое количество организаций

и для их проведения необходимо наличие выставочных площадей, их потребителями являются специалисты и потребители, которые собираются периодически. А услуги аукционной продажи осуществляются по определенным правилам и подразумевают публичный торг, при котором покупателем станет тот, кто предложит наибольшую сумму денег.

Остальные услуги 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого и противопоставленного товарного знака, не являются однородными, поскольку относятся к различному роду/виду услуг, имеют принципиально различное назначение.

Кроме того, коллегией была принята во внимание известность оспариваемого



товарного знака на рынке (магазин спортивных товаров существует на рынке с 2001 года, см. <http://www.planeta-sport.ru/about> [3-7]), а также длительное безконфликтное сосуществование противопоставленного и оспариваемого товарных знаков на рынке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №519649 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №296115 в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519649 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама, агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация

показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; продвижение товаров для третьих лиц».