


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.03.2017 (далее – Роспатент) возражение, поданное Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600393, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014740148 с приоритетом от 27.11.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.12.2016 за №600393 в отношении товаров 01, 18, 20, 22, 25 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ на имя ООО «ТРЕЙД МАРКС», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение , включающее в себя словесные элементы «ПЛАНЕТА» и «СПОРТ», выполненные буквами русского алфавита, между которыми расположено изображение геометрической фигуры в виде ромба.

В Роспатент 09.03.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №600393 в отношении всех товаров и услуг предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака  по свидетельству №296115[1] с приоритетом от 19.04.2004,

зарегистрированного для 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 товарного знака

ПЛАНЕТА СПОРТ

по свидетельству №574528 [2] с приоритетом от 09.10.2014, зарегистрированного для услуг 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама», сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку содержат тождественные словесные элементы;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, являются однородными, что подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) по делу СИП-694/2016;

- товары, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-2], поскольку наличие правовой охраны в отношении этих товаров и услуг позволяет осуществлять деятельность по продаже товаров 01, 18, 20, 22, 25 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600393 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке, уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему.

Правообладатель оспариваемого товарного знака информирует о том, что решением Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2017 по делу №СИП-121/2017 правовая охрана товарного знака №296115 досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в связи с неиспользованием.

По мнению правообладателя, у индивидуального предпринимателя отсутствует заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600393. Несмотря на то, что Российское законодательство по интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия

«заинтересованное лицо», следует полагать, что заинтересованность в подаче соответствующего возражения, прежде всего, связана с наличием нарушенного права, в частности на товарные знаки, включающие словесные элементы «ПЛАНЕТА СПОРТ». Исходя из обстоятельств, установленных Судом по интеллектуальным правам по делу СИП-121/2017, ИП Ибатуллин А.В. не использует в своей хозяйственной деятельности товарный знак №296115 «ПЛАНЕТА СПОРТ». Не было представлено в рамках данного судебного дела и документов, иллюстрирующих хотя бы намерения или подготовительные мероприятия к использованию им товарного знака «ПЛАНЕТА СПОРТ» по свидетельству №574528. Приобретение предпринимателем исключительного права на противопоставленный в возражении товарный знак №574528 (равно как и на товарный знак №296115) в совокупности с последующими его действиями по созданию препятствий в хозяйственной деятельности правообладателя, противоречит статье 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в г. Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и статье 10 Кодекса. Ибатуллиным А.В. не представлено иллюстрации ведения какой-либо деятельности под принадлежащим ему товарным знаком в отношении зарегистрированных услуг 35 класса МКТУ, свидетельствующей о его заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №600393 «ПЛАНЕТА СПОРТ».

Изложенное в возражении требование о признании предоставления правовой охраны товарному знаку «ПЛАНЕТА СПОРТ» по свидетельству №600393 недействительным в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг 01, 18, 20, 22, 25, 35, 41 и 42 классов МКТУ является неправомерным. Решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-694/2016 установлена однородность только части услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Правовая охрана товарного знака №519649, зарегистрированного в отношении товаров 18, 20, 22, 25 и части услуг 35 классов МКТУ оставлена в силе, поскольку судом не установлена их однородность с услугами противопоставленного товарного знака: демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама. Постановлением Суда

по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по этому делу решение Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменения. В отношении части услуг 35 класса МКТУ (услуги по сравнению цен, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Материалы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №600393 не содержат обоснования неправомерности решения о государственной регистрации спорного товарного знака для зарегистрированных услуг 41 и 42 классов МКТУ, что противоречит пункту 2.5 Правил. Между тем, услуги 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №600393, нельзя признать однородными услугам 35 класса МКТУ товарного знака №574528, т.к. они отличаются по роду/виду услуг, имеют разное функциональное назначение, различный круг потребителей. Отсутствие общих признаков у анализируемых услуг оспариваемого и противопоставленного знаков однозначно свидетельствует об их неоднородности. Как указал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 18 июля 2006 года № 2979/06, однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600393 и оставить в силе оспариваемую регистрацию товарного знака «ПЛАНЕТА СПОРТ».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.11.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.

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.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесные элементы «ПЛАНЕТА» и «СПОРТ», разделенные изобразительным элементом в виде ромба. Знак зарегистрирован для товаров 01, 18, 20, 22, 25 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно возражению оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с товарными знаками [1-2].

Вместе с тем, коллегия отмечает, что правовая охрана товарного знака [1] была досрочно прекращена полностью на основании решения СИП от 22 июня 2017 по делу №СИП-121/217, о чем свидетельствует запись в Госреестре от 06.07.2017. Правовая охрана товарного знака [2] была признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 31.01.2018, что подтверждается сведениями из Госреестра от 31.01.2018.

Таким образом, поскольку противопоставленные в возражении товарные знаки [1-2] на дату рассмотрения возражения прекратили свое действие, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что возражение не содержит обоснования заинтересованности лица его подавшего в признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600393.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №600393.