

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 15.08.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллин А.В., г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584904, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2015716147 с приоритетом от 01.06.2015 зарегистрирован 24.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №584904 в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ПЛАНЕТА-СМ», Москва, (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.08.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №584904 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных

ПЛАНЕТА

знаков

«

»

и

ПЛАНЕТА

«**ПЛАНЕТА**» по свидетельствам №647502 (1) и №299509 (2), сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющих более ранний приоритет;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (1-2) являются сходными до степени смешения за счет сходства словесных элементов «PLANETA» / «ПЛАНЕТА», представляющих собой одно и тоже слово, выполненное буквами разного алфавита;

- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товары 04 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа непродовольственных товаров», которые содержатся в перечнях противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584904 недействительным полностью.

В адрес правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №584904 в установленном порядке было отправлено уведомление от 12.09.2019 о назначении коллегии. Однако, направленное

письмо было возвращено, в связи с невозможностью вручения письма адресату.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.06.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №584904 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе

совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №299509 и №647502, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «PLANETA», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и размещенного над ним изобразительного элемента в виде глобуса с каплей воды. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому товарному знаку были противопоставлены товарные знаки (1, 2) с более ранним приоритетом,

правовая охрана которым была предоставлена на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный

товарный

знак



« (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный

товарный

знак



« (2) является комбинированным, состоит из словесного элемента «ПЛАНЕТА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанный словесный элемент пересекает изогнутая линия. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



ПЛАНЕТА

« (1) по свидетельству №584904 и
противопоставленных товарных знаков



« (1), « (2) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Сопоставляемые товарные знаки содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «ПЛАНЕТА» /

«ПЛАНЕТА», а также имеют одинаковое смысловое значение, поскольку оспариваемый товарный знак «PLANETA», являясь лексической единицей испанского языка, переводится на русский язык как «планета» (см. <https://translate.google.com/>).

Таким образом, сходство сопоставляемых товарных знаков позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1-2) зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с розничной и оптовой торговлей не продовольственными товарами и оборудованием, их продвижением, сбытом и снабжением, отражают деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Товары 04 класса МКТУ содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой технические масла и смазки, топливо и осветительные материалы, относятся непосредственно к производству данных товаров.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. Под вывеской магазина или супермаркета могут продаваться товары самых различных производителей, каждый из которых проставляет на продукции свой товарный знак.

В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом,

основная функция магазина – торговая. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Таким образом, товары 04 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков относятся к разному роду (виду) товаров и услуг, имеют разное назначение.

Оспариваемые услуги 35 класса «агентства по импорту-экспорту товаров, указанных в 04 классе; демонстрация товаров, указанных в 04 классе; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров, указанных в 04 классе, на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 04 классе]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, указанных в 04 классе; услуги розничной продажи товаров, указанных в 04 классе, с использованием интернет-сайтов» и услуги 35 классов МКТУ в отношении которых зарегистрированы противопоставленный товарный знак (1) «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; 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» и противопоставленный товарный знак (2) «услуги оптовой и розничной торговли, торговозакупочная деятельность»

являются однородными, так как имеют одну и ту же цель (реализация и продвижение непродовольственных товаров), признаются однородными.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №584904 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.