

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 29.06.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013718567 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013718567 заявлено 03.06.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЛАНЕТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.02.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); магазины розничной продажи товаров». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части услуг 35 и всех услуг 41 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «Планета М» по свидетельству №270615, зарегистрированным на имя ООО «Планета ЛитА Цвет М» с приоритетом от 27.11.2000 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Планета» по свидетельству №424852 с приоритетом от 19.01.2010, зарегистрированным на имя ФГУП

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ [2];

- со словесным товарным знаком «Planeta» по свидетельству №553195 с приоритетом от 15.04.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ИППЛАНЕТА» по свидетельству №420984 с приоритетом от 27.08.2009, зарегистрированным на имя Шалашного С.И. в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [4].

В поступившем 29.06.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №270615 дал согласие на регистрацию товарного знака по данной заявке в отношении всех услуг 35 класса МКТУ;

- при предоставлении правовой охраны товарному знаку «ПЛАНЕТА» по свидетельству №299509 Роспатент признал его несходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №424852;

- в целях снижения риска ассоциации заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №424852 заявитель исключает часть услуг 41 класса МКТУ, таких как развлечения итд;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №420984.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ **«воспитание физическое; дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; клубы-кафе ночные; организация досуга; организация конкурсов красоты; парки аттракционов; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; организация показов мод в развлекательных целях; организация спортивных состязаний; проведение**

фитнес-классов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; шоу-программы».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.06.2013) подачи заявки №2013718567 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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.

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 14.4.2.2 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 1 - 3) 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «ПЛАНЕТА» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак « **Планета М** » по свидетельству №270615 является комбинированным и включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения планеты, слева от которой расположены изобразительные элементы в виде лепестков. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Планета» и буква «М», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].



Противопоставленный товарный знак « **ПЛАНЕТА** » по свидетельству №424852 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, разделенный на две части. В верхней более крупной части красного цвета расположены буквы «РТР». В нижней части синего цвета расположен словесный элемент «ПЛАНЕТА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак « **planeta** » по свидетельству №553195 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [3].



Противопоставленный товарный знак « **ITПЛАНЕТА** » по свидетельству №420984 является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде дуг и словесного элемента «ITПЛАНЕТА», выполненного буквами латинского и русского языков. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ [4].

Правообладатель противопоставленного товарного знака [1] дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013718567 на имя заявителя, в связи с чем данное противопоставление снимается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4] на предмет сходства показал следующее.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке [4] основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ИТПЛАНЕТА», который доминирует в обозначении визуально и по смыслу, легко прочитывается и хорошо запоминается.

Необходимо отметить, что сходство наиболее значимых индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию знаков в целом и, следовательно, к выводу об их сходстве.

Сравниваемые обозначения [3, 4] включают фонетически тождественные («ПЛАНЕТА»/«planeta», либо фонетически сходные (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке, «(«ПЛАНЕТА» / «ИТПЛАНЕТА» [4]) словесные элементы.

Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак [2] имеет в своем составе дополнительные буквы «РТР», выполненные более крупным размером, заявленное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, не имеющим какой либо графической проработки, полностью входит в уже зарегистрированный товарный знак.

Словесный элемент «planeta» [3] является лексической единицей испанского языка и переводится на русский язык как «планета» (см. <https://slovari.yandex.ru>), что свидетельствует о семантическом тождестве данного товарного знака с заявленным обозначением «ПЛАНЕТА».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3, 4] являются семантически сходными, поскольку имеют одинаковое смысловое значение «планета». При этом наличие в товарном знаке [4] дополнительных букв «ИТ» не влияет существенным образом на семантику слова «планета». Кроме того, данный элемент «ИТ» выполнен буквами другого алфавита (латинского).

Исходя из вышеизложенного, несмотря на имеющиеся графические отличия заявленного обозначения, и противопоставленных товарных знаков [2,3,4], в силу очевидного фонетического и семантического сходства/тождества словесных элементов (ПЛАНЕТА/planeta),

коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и товарные знаки [2, 3, 4] являются сходными в целом.

Анализ однородности услуг 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2,3,4], показал следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; подготовка платежных документов; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; расклейка афиш; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги стенографистов; услуги секретарей; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; бюро по найму», в отношении которых испрашивается регистрация или идентична или однородна (имеют одинаковое назначение) услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №553195 [3].

Услуги 41 класса МКТУ, скорректированного в возражении перечня, являются идентичными, а часть однородными (имеют одинаковое назначение, соотносятся как род/вид) услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №420984 [4].

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; оформление витрин; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех

медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; маркетинг; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» являются однородными услугами 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, агентства рекламные, ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров, запись сообщений, макетирование рекламы, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама телевизионная, систематизация информации в компьютерных базах данных, маркетинг», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [3], поскольку часть из них совпадает, а другая часть соотносится как род/вид, имеют одно назначение (реклама).

Услуги 35 класса МКТУ «аудит», в отношении которых испрашивается регистрация. являются однородными услугами 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], поскольку имеют одно назначение и относятся к бухгалтерскому учету.

Что касается услуг 41 класса МКТУ «воспитание физическое; дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация досуга; организация показов мод в развлекательных целях; услуги баз отдыха [развлечения]; шоу-программы» и услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный», в отношении которых испрашивается регистрация, однородны услугам 41 класса МКТУ «воспитание; информация по вопросам воспитания и образования; воспитание физическое; информация по вопросам развлечений, организация и проведение концертов, организация конкурсов учебных или развлекательных,

передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, представления театральные, развлечения, шоу-программы; организация спортивных мероприятий; организация спортивных и культурно – просветительных мероприятий», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [4], поскольку часть из них совпадает полностью, другая часть соотносится как род/вид, и относятся к развлекательным услугам и услугам по воспитанию и образованию.

Таким образом, заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2.3,4] в отношении части однородных услуг 35 и всех услуг 41 классов МКТУ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013718567 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2016, изменить решение Роспатента от 26.02.2016 и зарегистрировать товарный знак №2013718567.