

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, рассмотрела поступившее 21.11.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «ТРЕЙД МАРКС», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574528, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2014734277 с приоритетом от 09.10.2014 зарегистрирован 16.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 574528 на имя Ибатуллина А.В., Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Нурлино (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 09.10.2024.

ПЛАНЕТА СПОРТ

Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку.

В поступившем 21.11.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак [2] по свидетельству № 519649, зарегистрированный 05.08.2014 с приоритетом от 01.04.2013 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- решением Роспатента от 20.09.2016, правовая охрана товарного знака [2] признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В отношении остальных зарегистрированных товаров и другой части услуг 35 классов МКТУ, предоставление правовой охраны данному товарному знаку [2] сохранено;
- на основании действующего законодательства и подзаконных актов фонетическое и семантическое тождество оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в целом. Визуальные различия сравниваемых товарных знаков [1] и [2] являются несущественными;
- оспариваемый товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. Это обстоятельство установлено решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-694/2016 с участием одних и тех же сторон;
- Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-694/2016 установлено, что сравниваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными, поскольку «направлены на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, исходя из рода (вида) услуг, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения) ... эти услуги выполняют одни и те же функции - продвижение, реализацию и рекламу различных товаров, перечень которых не ограничен. Более того, по причине природы и назначения этих услуг они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения»;
- правообладатель оспариваемого товарного знака [1] неоднократно настаивал как на сходстве до степени смешения (близкой к тождеству) сравниваемых обозначений, включающих словесные элементы «ПЛАНЕТА СПОРТ», так и на однородности услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в

коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама» с услугами по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений и т.д.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- решение от 13.03.2017 Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-694/2016 – [3];
- решение от 11.10.2017 Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-694/2016 – [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 21.11.2017 возражением, отзыв по его мотивам не представил. Однако, в ходатайстве от 10.01.2018 правообладатель изложил просьбу о переносе заседания коллегии, мотивировав ее тем, что в настоящее время им оспаривается судебное решение [4], а результаты рассмотрения кассационной жалобы могут повлиять на рассмотрение настоящего возражения. В удовлетворении данного ходатайства о переносе было отказано коллегией. Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-694/2016 от 22.12.2017 кассационная жалоба правообладателя на судебное решение [4] рассмотрена и оставлена без удовлетворения, судебное решение [4] оставлено без изменения.

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, принадлежит исключительное право на товарный знак [2], сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком [1], что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 21.11.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.10.2014) приоритета оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

ПЛАНЕТА СПОРТ

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 574528 с приоритетом от 09.10.2014 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Товарный знак [1] 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».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 519649, зарегистрированный 05.08.2014 с приоритетом от 01.04.2013 (дата истечения срока действия исключительного права 01.04.2023) является комбинированным и включает изобразительные элементы в виде прямоугольника с контуром и наложенного на его левую часть вертикально ориентированного ромба. Словесный элемент «ПЛАНЕТА» размещен за границами прямоугольника над словом «СПОРТ». Словесный элемент «ПЛАНЕТА СПОРТ» выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;

консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; 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; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования», в цветовом сочетании: «серый, белый, красный, черный».

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки [1] и [2] включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ПЛАНЕТА СПОРТ». Товарные знаки [1] и [2] визуально близки, поскольку словесные элементы «ПЛАНЕТА СПОРТ», входящие в

их состав, выполнены буквами русского алфавита. Графические отличия в виде изобразительных элементов, проработке шрифта словесного элемента «ПЛАНЕТА СПОРТ» противопоставленного товарного знака [2] носят второстепенный характер с точки зрения его индивидуализирующей способности.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Сравнимые товарные знаки [1] и [2] обладают высокой степенью сходства.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продажа аукционная» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ «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; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин» противопоставленного товарного знака [2] являются однородными, поскольку относятся к одинаковому родовому понятию «услуги по продвижению товаров и услуг», имеют общее назначение и круг потребителей, поскольку направлены на реализацию, продвижение, сбыт товаров и услуг на рынке и т.п.

Следует отметить, что в имеющихся в деле судебных актах (например, решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-694/2016 от 25.01.2018) по рассмотрению заявления о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.09.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку

[2] с участием тех же сторон была установлена однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, имеющих отношение к продвижению, реализации и рекламе товаров. Так, в указанном судебном акте отмечено, что «демонстрация товаров однородна услугам, связанным с реализацией товаров, поскольку они имеют сходную направленность «предложение продукции покупателям» и цель «доведение товара до потребителя», услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров... Являются однородными и услуги 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» услугам «агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; телемаркетинг», поскольку направлены на организацию и развитие бизнеса. Так выставки позволяют узнать о предприятии, являются местом для изучения спроса на товары или услуги предприятия, определения рынка сбыта, привлечения новых партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству, дают возможность ознакомиться с деятельностью конкурентов. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость сравниваемых услуг, условия их оказания, круг потребителей, преимущественный уклад оказания этих услуг, сходные характеристики и состав из схожих компонентов (демонстрация, продажа, продвижение товаров, организация бизнеса) позволяют сделать вывод, что эти услуги 35 класса МКТУ выполняют одни и те же функции: продвижение, реализация различных товаров, перечень которых не ограничен, оказание помощи в организации и развитии бизнеса. Более того, по причине природы и назначения этих услуг они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения».

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; телемаркетинг» противопоставленного товарного знака [2] являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение и цель применения, направленные на

организацию и развитие бизнеса, на распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему, повышение спроса и дальнейшее продвижение товаров на рынке.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

Следовательно, у коллегии есть основания полагать, что оспариваемый товарный знак [1] не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574528 недействительным полностью.