

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 19.08.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., г.Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519649, при этом установлено следующее.



Оспариваемый 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 за №519649 в отношении товаров и услуг 18, 20, 22, 25, 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 соответствии с решением Роспатента от 20.09.2016 правовая охрана по свидетельству №519649 признана недействительным частично, ее действие сохранено в отношении товаров 18, 20, 22, 25, 35 классов МКТУ.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу №СИП-694/2016 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 519649 признано недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг».

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 года по делу №СИП-694/2016, которым правовая охрана товарного знака по свидетельству №519649 признана недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг», отменено. Правовая охрана товарного знака в отношении указанных услуг является действующей.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.08.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №519649 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №299509 за счет тождества словесного элемента «ПЛАНЕТА», которое в оспариваемом товарном знаке является доминирующим и именно с него начинается восприятие товарного знака;

- словесный элемент «СПОРТ» в оспариваемом товарном знаке семантически и грамматически не связан со словесным элементом «ПЛАНЕТА» и является простым указанием на область оказания услуг (реклама и продажа товаров, связанных со спортом) и является уточняющим или характеризующим, в отношении которых зарегистрирован (используется) товарный знак;

- оспариваемый товарный знак используется его правообладателем при реализации товаров для спорта (<https://www.planeta-sport.ru/>), в то время как противопоставленный товарный знак используется его лицензиатами для индивидуализации магазинов, а также торгового центра «ПЛАНЕТА»;

- лицо, подавшее возражение, также вправе использовать словесный элемент «СПОРТ» при реализации товаров для спорта, что приведет к тождеству словесного элемента оспариваемого товарного знака и используемого подателем возражения обозначения, что не может не привести к смешению используемых обозначений в глазах потребителя;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных товаров и услуг, имеющих высокую степень однородности, что может компенсировать низкую степень сходства обозначений;

- по тексту возражения были приведены случаи дел, касающихся иных регистраций товарных знаков.

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

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «СПОРТ» в товарном знаке по свидетельству №519649 существенным образом удлиняет словесную конструкцию оспариваемого товарного

знака по сравнению с противопоставленным товарным знаком, в связи с чем, данные обозначения различаются по количеству слогов/звучков, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства;

- семантическое несходство заключается в том, что обозначение «Планета спорт» несет в себе больше информации, чем просто слово «планета», ориентируя потребителя на её имя (собственное), название/наименование;


- аналогичным образом сформированы словесные части в товарных знаках «Планета Гамма», «ПЛАНЕТА НЕПТУН», «ПЛАНЕТА БОУЛИНГ», «Планета Ариант» по свидетельствам №№231855, 290567, 224779, 232114 и др.;


- в рассматриваемом товарном знаке слово «СПОРТ» является охраняемым элементом обозначения и несет свою смысловую нагрузку, представляя собой конкретное имя фантазийной планеты;

- сопоставляемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, что обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом;

- словесный элемент «Планета/PLANETA/PLANET» в составе словосочетаний входит в большое количество товарных знаков, зарегистрированных для однородных услуг (в возражении приведены примеры различных регистраций);



- товарный знак «  » по свидетельству №182029 был зарегистрирован до даты приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №299509 и действовал одновременно с ним до 2007 года;

- на имя правообладателя зарегистрирован также товарный знак «  » по свидетельству №235793;

- правообладатель оспариваемой регистрации давно и добросовестно использует в своей хозяйственной деятельности товарный знак «Планета спорт»;

- лицом, подавшим возражение, ранее предпринимались действия по оспариванию правовой охраны товарного знака по свидетельству №519649, однако

судебными решениями была установлена правомерность предоставления правовой охраны данной регистрации;

- повторные действия лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519649 могут рассматриваться как недобросовестные и как действия, связанные с злоупотреблением правом;

- от имени лица, подавшего возражение, неоднократно подавались заявки со словесным элементом «Планета спорт», что видимо неоднократно побуждает ИП Ибатуллина А.В. оспаривать спорный товарный знак.

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

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В пункте 2.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оговорено, что, в частности, «при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу заявки на товарный знак».

С учетом даты (01.04.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №519649 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки 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 пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.


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.

Оспариваемый товарный знак 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, в отношении товаров 18, 20, 22, 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №299509 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «ПЛАНЕТА», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с наклоном вправо, на который частично наложен изобразительный элемент в виде дугообразной линии. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (например, продвижение товаров для третьих лиц различными способами), оказываются одними и теми же лицами.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака отражают деятельность торговых предприятий, то есть подразумевают исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться, в том числе, услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Товары 18, 20, 22, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака относятся непосредственно к производству и выпуску различных товаров. Само по себе производство указанных товаров представляет собой сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. 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 18, 20, 22, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к разному роду (виду) («различные товары» / «торговая деятельность») и имеют разное назначение (например, багеты для картин и торговозакупочная деятельность).

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых сопоставляемых товаров и услуг одному производителю.



Таким образом, услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака не являются однородными товарам оспариваемого товарного знака, поскольку данная услуга связана с торговой деятельностью, а не с производством товаров.

Коллегия отмечает, что однородность оспариваемых товаров/услуг и противопоставленных услуг 35 класса МКТУ в возражении лицом, его подавшим, никак не проанализирована. В отзыве правообладатель также не отразил анализ однородности оспариваемых товаров/услуг и услуг, указанных в противопоставленном товарном знаке.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показывает, что данные знаки включают в себя элемент «ПЛАНЕТА». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «СПОРТ», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв, звуков и звукосочетаний. Наличие в оспариваемом товарном знаке, кроме словесного элемента «ПЛАНЕТА» еще словесного элемента «СПОРТ» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «ПЛАНЕТА». Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.


В оспариваемом товарном знаке присутствуют два словесных элемента «ПЛАНЕТА» и «СПОРТ», словесный элемент «СПОРТ» помещен в серую рамку, на которой также размещено изображение ромба с различными яркими фигурами

внутри, выполненными в белом, красном, сером цветах. Противопоставленный товарный знак состоит из одного словесного элемента с незначительным изображением в виде дугообразной линии. В этой связи, визуально сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод о различном ассоциировании обозначений друг с другом.

С точки зрения семантического критерия сходства сопоставляемые обозначения следует признать несходными. Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ПЛАНЕТА СПОРТ», образованное двумя существительными и связанными с друг с другом по смыслу. Словесный элемент «ПЛАНЕТА» имеет значение «небесное тело, движущееся вокруг Солнца и светящееся его отраженным светом» (см. «Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, М., «АЗЪ», 1993г, с.536). Слово «СПОРТ» - 1. составная часть физической культуры – комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и проведения этих соревнований; 2. Перен. Азартное увлечение чем-нибудь, каким-нибудь занятием (см. словарь выше, с.783).

С учетом семантических значений, заложенных в словесных элементах, словосочетание может трактоваться как «планета под названием спорт» или «спортивная планета», «планета, связанная со спортом». Таким образом, словесный элемент «СПОРТ» в оспариваемом товарном знаке придает словосочетанию «ПЛАНЕТА СПОРТ» особый смысл и семантическую направленность, связанную со спортом, в отличие от словесного элемента «ПЛАНЕТА» противопоставленного товарного знака.

Коллегией также принято во внимание, что правообладатель товарного знака по свидетельству №519649 обладает исключительным правом на товарный знак

«  » по свидетельству №235793, зарегистрированный в отношении товаров 01, 18, 22 классов МКТУ.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства. Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Следует учесть, что наличие же самого по себе словесного элемента «ПЛАНЕТА» не может служить основанием для вывода о принадлежности оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение, поскольку существуют регистрации товарных знаков на имя разных лиц, в состав которых включен словесный элемент «ПЛАНЕТА» (например, товарный знак «



»,



»,

»,

», « ПЛАНЕТА БОУЛИНГ »

»,



»,



« Планета М »

»,

« Планета Ариант »


»,

« **Планета Гамма** »

» по

свидетельствам №№182207, 200160, 224779, 237963, 270615, 232114, 231855 и др.).



Приведенная в качестве примера регистрация товарного знака «  » по свидетельству №182029, является некорректной и не может учитываться в рамках рассмотрения данного возражения, тем более, что его правовая охрана на сегодняшний момент прекращена.

Мнение правообладателя товарного знака о недобросовестных действиях лица, подавшего возражение, не относится к компетенции Роспатента. А неоднократная подача возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519649 не противоречит Правилам ППС.

Дополнительно коллегия отмечает, что по тексту возражения лицо, его подавшее, ссылается на нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, вместе с тем, возражение не содержит никаких аргументов, доказывающих, что

оспариваемая регистрация противоречит данной норме. Приведенная в качестве примеров судебная практика не относится к рассматриваемому делу, поэтому не может быть принята во внимание.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №519649.**