


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., г. Уфа, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662159, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2017727529 с приоритетом от 07.07.2017 зарегистрирован 09.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №662159 в отношении услуг 35-37, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Перспектива», Московская область, г/о Мытищи, Россия (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.07.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №662159 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак «5 ПЛАНЕТ» зарегистрирован с нарушением пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ПЛАНЕТА» по свидетельству №647502, который зарегистрирован на имя лица, подавшего возражение. Часть услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются либо идентичными, либо имеют высокую степень однородности;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2023 г. по делу №СИП-582/2022 отмечено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего (обладающего высокой степенью сходства) словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленных товарных знаков и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака, а аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2020 г. по делу №СИП-358/2019, от 23 января 2020 г. по делу №СИП-357/2019, от 18 января 2019 г. по делу №СИП-445/2018, от 4 июня 2018 г. по делу №СИП-539/2017, от 11 июля 2019 г. по делу №СИП-21/2019, от 23 января 2020 г. по делу №СИП-21/2019, от 23 декабря 2019 г. по делу №СИП-327/2019, от 21 мая 2018 г. и от 3 декабря 2018 г. по делу по делу №СИП-210/2017, от 31 мая 2018 г. по делу №СИП-450/2017;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2021 г. по делу №СИП-140/2020 сказано, что, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания (типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR), при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов;

- в абзаце 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума Верховного Суда) обращено внимание на необходимость учета, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения;

- вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Оспариваемый и противопоставленный знаки зарегистрированы в отношении идентичных услуг и услуг, имеющих высокую степень однородности, в связи с чем, вероятность смешения элемента оспариваемого знака будет иметь место и при низкой степени их сходства. Вышеуказанное свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый знак в целом является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком и не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2014 за №С01-1032/2014 по делу N СИП-209/2014 сказано, что для вывода о наличии препятствия для регистрации товарного знака достаточно вероятности (угрозы) смешения в глазах потребителей заявленного на регистрацию обозначения и сравниваемых товарных знаков. Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 за №С01-1038/2014 по делу N СИП-474/2014, от 18.12.2014 за №С01-1217/2014 по делу №СИП-605/2014, от 15.12.2014 за №СО1-1195/2014 по делу №СИП-617/2014, решениях Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2017 по делу №СИП-621/2016, от 15.08.2016 по делу №СИП-315/2016.

В возражении приводится многочисленная судебная практика рассмотрения дел, аналогичных, по мнению лица, подавшего возражение, с рассматриваемым спором.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662159 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №662159, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 662159 был зарегистрирован 09.07.2018. Пятилетний срок, в течение которого предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, истёк 08.07.2023. Ибатуллин А.В. представил возражение в Роспатент 11.07.2023, т.е. за пределами срока оспаривания;

- Ибатуллин А.В. уже подавал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662159 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (дата поступления 30.01.2019). Возражение имело те же доводы и ту же судебную практику, что возражение от 11.07.2023. Судебная практика была тщательно изучена Роспатентом и признана необоснованной и не подлежащей удовлетворению. На основании изложенного, отсутствует необходимость анализа товарных знаков на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку уже имеется решение Роспатента, подтверждающее соответствие товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- звуковое сходство сравниваемых знаков достаточно слабое, поскольку при восприятии оспариваемого знака потребителями сначала воспроизводится слово «ПЯТЬ», а в дальнейшем слово «ПЛАНЕТ». Сравнимые знаки характеризуются различным количеством звуков (11 / 8). Словосочетание «ПЯТЬ ПЛАНЕТ» содержит односложное слово «ПЯТЬ» и слово из двух слогов «ПЛА-НЕТ». В противопоставленном знаке словесные элементы состоят из трех слогов «ПЛА-НЕ-ТА». Совпадающие звуко сочетания [п][л][а][н'][й'][э][т] в противопоставленном знаке расположены в начале, а в оспариваемом знаке в конце словосочетания. В противопоставленном знаке совпадающие слоги расположены первыми, а в оспариваемом в середине словосочетания. Обозначения не входят в состав друг друга. Ударение в оспариваемом знаке падает на первый гласный звук [а] и последний гласный звук [э]. Ударение в противопоставленных знаках падает на

предпоследний гласный звук [э]. Таким образом, фонетически товарные знаки не являются сходными;

- сравниваемые знаки различаются графически. В оспариваемом знаке используется художественный шрифт, обладающий высокой отличительной способностью, а в противопоставленных знаках использован стандартный шрифт курсив типа Тайме Нью Роман и Ариал Блэк. Буквы в противопоставленном знаке расположены в центре товарного знака с одинаковым наклоном вправо и занимают 100% общей площади знаков, а в оспариваемом товарном знаке буквы расположены в нижней части обозначения, доминирующее положение занимает цифра «5», причем каждая буква имеет свой наклон в направлении цифры «5», расположенной в центре, буквы изображены с перспективой и занимают не более 12% от общей площади знака №662159. Буквы в противопоставленном знаке выполнены черным цветом, а в оспариваемом товарном знаке буквы выполнены оранжевым цветом с тонкой черной окантовкой. Изложенное свидетельствует об отсутствии сходства между знаками по графическому критерию;

- в противопоставленном товарном знаке содержится слово «ПЛАНЕТА» в единственном числе. В настоящее время известно 13 планет в Солнечной системе и 2049 планет в других Планетных системах. Таким образом, противопоставленный знак содержит только абстрактное понятие и не вызывает ассоциаций с какой-либо конкретной планетой. При этом в оспариваемом знаке словосочетание «Пять планет» имеет собственное семантическое значение - именно пять планет солнечной системы можно наблюдать на ночном небе невооруженным глазом. С древних времен человечеству было известно только пять планет. Именно эти пять планет участвуют в формировании такого известного астрономического явления как Парад планет, которому придается человечеством сакральное значение. Следовательно, элемент «5» придает товарному знаку лексическое значение и звучание, отличающееся от значения и звучания противопоставленного знака, и в указанном словосочетании акцентирует именно на количество планет;

- в оспариваемом товарном знаке основное впечатление (наиболее значимое положение) на потребителей оказывает изобразительная часть, представляющая

собой стилизованное изображение солнца с разделенным на пять секторов окружностями, символизирующими орбиты пяти видимых невооруженным глазом на ночном небе планет солнечной системы, цифры «5», расположенной в центре композиции и выполненной под ней в виде «солнечной дорожки» или «пьедестала» надписи «ПЛАНЕТ», выполненной художественным (слабо читаемым) шрифтом. Таким образом, утверждение Заявителя о том, что элемент «5» является слабым, а элемент «ПЛАНЕТ» сильным несостоятельно. Таким образом, в сопоставляемых товарных знаках заложены разные смысловые понятия, что делает их несходными по семитическому критерию сходства;

- таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям законодательства.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №662159.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.07.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №662159 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

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 товарный знак по свидетельству №647502, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. В рамках пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, также ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №647502. Изложенное свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Относительно доводов правообладателя о несоблюдении лицом, подавшим возражение, установленного законодательством срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662159 необходимо отметить следующее.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.


Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока. Статьей 193 Кодекса установлено, что если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Как отмечалось выше, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662159 были опубликованы 09.07.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» за 2018 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662159 начинается с 10.07.2018 и заканчивается 09.07.2023.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662159 согласно идентификатору отправления - 80110386166057, указанному на конверте, в котором данное возражение поступило в административный орган, было сдано в организацию связи в городе Уфа 05.07.2023. Таким образом, возражение подано в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.


Следовательно, оснований для вывода о нарушении лицом, подавшим возражение, предусмотренного законодательством пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в данном споре не имеется, а, значит, данное возражение подлежит рассмотрению по существу.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из цифры «5», помещенной в центральной части знака и заключенной в графическую фигуру в виде пяти колец, образованных пятью изогнутыми линиями, в нижней части знака помещен словесный элемент «ПЛАНЕТА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в белом, сером, желтом, черном, оранжевом, красном, бордовом цветовом сочетании в отношении услуг 35-37, 39 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «*ПЛАНЕТА*» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ.



В ходе анализа оспариваемого товарного знака «» на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства с товарным знаком «ПЛАНЕТА» по свидетельству №647502 коллегия приняла во внимание методологию, выработанную судебными органами.

Так, согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, центральное место в его композиции занимает цифра «5», доминирующая в знаке визуально. Указанная цифра прочитывается как «пять» и связана лексически, синтаксически и грамматически со словесным элементом «ПЛАНЕТ», в связи чем, очевидно, что упомянутые элементы «5» и «ПЛАНЕТ» образуют словосочетание, которое имеет произношение «пять планет», поэтому элемент «5» («пять») невозможно исключить из анализа на тождество и сходство с противопоставленными знаками.

Противопоставленный товарный знак включает в свой состав словесный элемент «планета».

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что сравниваемые знаки включают в свой состав близкие словесные элементы «ПЛАНЕТ» / «ПЛАНЕТА», что свидетельствует об отдельных признаках их сходства.

Вместе с тем, коллегия учитывала также присутствие в оспариваемом знаке дополнительного элемента «5», прочитываемого как «ПЯТЬ», который занимает в нем начальное положение и с которого начинается его прочтение потребителями. Наличие в оспариваемом товарном знаке, кроме словесного элемента «ПЛАНЕТА» еще элемента «5» («пять») значительно увеличивает произношения 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». Таким образом, фонетически сравниваемые знаки отличаются разным количеством слов,

слов, букв и звуков и различной длиной сопоставляемых обозначений. Отсутствует полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в оспариваемый.

С точки зрения семантики сопоставляемые знаки следует признать несходными, поскольку словесный элемент «планета», входящий в состав противопоставленных знаков означает «небесное тело, обращающееся вокруг солнца по эллипсу» (см. www.dic.academic.ru) и вызывает абстрактные ассоциации с планетой как понятием в области астрономии.

Что касается смыслового значения элементов «5 планет» товарного знака по свидетельству №662159, то в указанном словосочетании акцентируется внимание именно на количестве планет, данные элементы образуют семантически связанную конструкцию. Более того, как указано в отзыве на возражение, обозначение «5 планет» является понятием в сфере астрономии, называемым парадом планет, при котором пять ярких планет Солнечной системы (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн) в своем движении по небосводу подходят друг к другу на близкое расстояние и становятся видны в одно время в небольшом секторе (10-40 градусов) неба. Таким образом, элемент «5» оспариваемого знака придает словосочетанию «5 ПЛАНЕТ» особый смысл и семантическую направленность, связанную с парадом планет, в отличие от словесного элемента «ПЛАНЕТА» противопоставленного знака, вызывающего ассоциации с абстрактной планетой.

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что в сопоставляемые знаки заложены различные смысловые понятия, что делает их несходными по семантическому критерию сходства.

По графическому критерию сравниваемые знаки также следует признать несходными. Так, противопоставленный товарный знак является словесным и состоит из одного слова, выполненного стандартным шрифтом буквами черного цвета. В то время как рассматриваемый оспариваемый комбинированный знак представляет собой оригинальную композицию из словесного, цифрового, изобразительных элементов. Центральную часть в знаке занимает цифра «5», которая вписана в расположенные по окружности пять прерывистых линий разного

диаметра. В нижней части знака помещен словесный элемент «ПЛАНЕТ», буквы которого вытянуты по вертикали и исполнены красным цветом. Таким образом, сравниваемые знаки характеризует различное композиционное и цветовое решение, в связи с чем они совершенно по-разному воспринимаются потребителем, создают различное общее зрительное впечатление на него.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что, несмотря на включение в состав сравниваемых знаков близких словесных элементов «ПЛАНЕТ» / «ПЛАНЕТА», цифровой элемент «5» оспариваемого знака придает ему по сравнению с противопоставленным знаком визуальные различия, иное звучание и смысловую окраску. Кроме того, в состав оспариваемого знака включены дополнительные изобразительные элементы, тогда как в противопоставленном знаке имеется только лишь один словесный элемент, который не имеет какой-либо оригинальной графической проработки. Изложенное приводит к выводу об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленного знаков.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что элемент «5» оспариваемого товарного знака является описательным, уточняющим, в связи с чем его наличие не влияет на вывод о сходстве сравниваемых знаков знаками (1-2), неубедителен, поскольку указанный элемент придает оспариваемому товарному знаку лексическое значение и звучание, отличающиеся от значения и звучания противопоставленных знаков.

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

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «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», связанных с продвижением товаров. В перечне оспариваемого товарного знака также присутствуют услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки

заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», направленные на повышение спроса на товары, увеличение их сбыта, расширение рыночного поля товаров. В связи с изложенным, вышеупомянутые услуги 35 класса МКТУ оспариваемой и противопоставленной регистраций, имеющие целью продажу товаров, признаются однородными.

Вместе с тем, в перечне противопоставленной регистрации отсутствуют услуги, которые бы признавались однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящихся к услугам в области бухгалтерского учета (услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по подаче налоговых деклараций»), услугам конторским и секретарским (услуги 35 класса МКТУ «запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования»), услугам по систематизации информации во Всемирной сети (услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор информации в компьютерных базах данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; услуги по оптимизации трафика веб-сайта» и т.д.), услугам посредническим (услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; организация подписки на газеты для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; поиск поручителей;

посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов»), услугам по прокату оборудования (услуги 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования»), услугам в сфере бизнеса (услуги 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; службы консультативные по управлению бизнесом; внешнее административное управление для компаний; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих»), услугам информационно-справочным (услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; информация деловая; обзоры печати; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов»), услугам оценочным (услуги 35 класса МКТУ «оценка коммерческой деятельности»), услугам по исследованию рынка и общественного мнения (услуги 35 класса МКТУ «исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая»), услугам кадровым (услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников»). Услуги 35 класса МКТУ, содержащиеся в перечне

противопоставленной регистрации представляют собой обособленные виды деятельности, которые не пересекаются с упомянутыми выше услугами 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №662159, имеют с ними совершенно различное назначение, условия оказания, круг потребителей, в связи с чем они не могут быть отнесены к единому источнику происхождения.

Услуги 36 класса МКТУ «страхование» оспариваемого и противопоставленного знаков идентичны. Часть услуг 36 класса МКТУ сравниваемых знаков относятся к одним родовым группам, что свидетельствует об их однородности. Так, оспариваемые услуги 36 класса МКТУ «страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; посредничество при страховании; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование]» и услуги 36 класса МКТУ «страхование» противопоставленной регистрации относятся к одной родовой группе (услуги в сфере страхования), которые могут быть оказаны одним лицом. Кроме того, в перечне оспариваемой регистрации присутствуют услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; управление жилым фондом», а в перечень противопоставленного знака включены услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; сдача помещений в аренду». Упомянутые услуги объединены общей родовой группой (операции с недвижимым имуществом), которые могут исходить от одного лица и быть взаимодополняемыми. Также однородными признаются и услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам

финансов; консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; организация финансирования строительных проектов; операции факторные; консультации по вопросам финансов; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; финансирование; услуги финансовые таможенных брокеров; котировки биржевые; кредитование под залог; маклерство; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценки финансовые [банковские операции]; оценка леса на корню финансовая; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд под залог; предоставление ссуд [финансирование]; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги резервных фондов; учреждение взаимовыгодных; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» оспариваемой регистраций, а также услуги 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» противопоставленного знака. Сравнимые виды услуг относятся к услугам в сфере финансов, могут быть оказаны одним лицом в отношении одинакового круга потребителей.

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о неоднородности услуг 36 класса МКТУ «оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка произведений искусства», содержащихся в перечне товарного знака по свидетельству №662159 всем услугам 36 класса МКТУ товарного знака по

свидетельству №647502. Указанное обосновывается тем, что услуги в сфере оценки – это специфические виды деятельности, которые оказываются ограниченным кругом лиц и не имеют совместную встречаемость с услугами 36 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Необходимо отметить также, противопоставленный товарный знак не содержит в своем перечне услуг 37 и 39 классов МКТУ, а также иных видов услуг, которые бы являлись однородными услугам 37 и 39 класса МКТУ оспариваемого знака.

Услуги 43 класса МКТУ «дома для престарелых; ясли детские; прокат кухонного оборудования; осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» сравниваемых регистраций совпадают.

Как оспариваемый, так и противопоставленный товарный знак (1) зарегистрированы для услуг 43 класса МКТУ по обеспечению временного проживания. К упомянутым услугам относятся оспариваемые услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов»), а также услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов» противопоставленного знака. Данные услуги однородны по роду, назначению, кругу потребителей. Однородными между собой признаются и услуги по прокату предметов для проживания, содержащиеся в перечне сравниваемых регистраций. Так, в перечне оспариваемого знака содержатся услуги 43 класса МКТУ «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового

белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; ; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды», противопоставленный знак зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ «прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды». Данные виды услуг могут быть оказаны одним лицом совместно, могут быть взаимозаменяемыми / взаимодополняемыми следовательно, являются однородными.

Однако, у коллегии нет оснований для признания однородными услуг 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением потребителей едой, услугами предприятий общественного питания («закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и их доставке на дом; услуги ресторанов вашоку») и включенных в перечень оспариваемой регистрации, вышеупомянутым услугам 43 класса МКТУ противопоставленного знака. Так, лицом, подавшим возражение, не было представлено убедительных доводов, свидетельствующих о том, что потребители могут спутать сравниваемые виды услуг. По мнению коллегии, представления о едином источнике происхождения данных услуг неправдоподобны.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что услуги 35, 36 и 43 классов МКТУ противопоставленного знака являются однородными по отношению к вышеупомянутой части услуг 35, 36 и 43 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №662159.

По мнению коллегии, в рассматриваемом случае была установлена однородность части сравниваемых услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, а также отсутствие сходства сравниваемых знаков, что исключает вероятность смешения упомянутых по тексту заключения услуг, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку

недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Изложенные выше выводы коррелируют также с выводами, отраженными в постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-35/2020 от 26.11.2020, постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-870/2020, решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-434/2023 от 12.09.2013 и т.д.

Необходимо отметить также, что возражение с аналогичным основанием для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №662159 уже было рассмотрено Роспатентом, в результате чего было принято решение об отказе в его удовлетворении (решение Роспатента от 12.07.2019). При этом, указанное решение Роспатента не было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными

элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Оспариваемый товарный знак представляет собой единую целостную конструкцию: словосочетание «5 (ПЯТЬ) ПЛАНЕТ», где составляющие его элементы объединены по смыслу и грамматически, в связи с чем образуют неделимую конструкцию, объединяющую все элементы. Указанное препятствует тому, чтобы данные элементы воспринимались независимо друг от друга. Таким образом, слово «ПЛАНЕТ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приводятся ссылки на многочисленные судебные акты, подтверждающие, по мнению лица, его подавшего, несоответствие оспариваемого знака требованиям пунктом 6 и 10 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, упомянутые акты не применимы при рассмотрении настоящего возражения, поскольку в них оценивается сходство иных товарных знаков. Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №662159.