

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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, рассмотрела возражение, поступившее 15.04.2019, поданное ИП Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508225, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2013701474, поданной 21.01.2013, зарегистрирован 11.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 508225 на имя ООО «ПЛАНЕТА ОРГАНИКА», Москва в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В настоящее время согласно данным Госреестра правообладателем товарного знака по свидетельству № 508225 является: «ОУ Гуд Дизайн», Харьюский уезд, Таллинн, ул. Лейва 3, 12618, Эстония (дата и номер государственной регистрации договора: 12.10.2020 РД0343366).


Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

#### **PLANETA ORGANICA**

товарный знак является словесным, выполнен в одну строку заглавными буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.04.2019 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 15.04.2019, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с комбинированным знаком  [2] по свидетельству № 299509 с приоритетом от 05.03.2004 (срок действия регистрации продлен до 05.03.2024), правообладателем которого в настоящее время является лицо, подавшее возражение;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения за счет сходства словесных элементов «ПЛАНЕТА», «PLANETA», представляющих собой одно и то же слово, выполненное буквами разных алфавитов;
- с элемента «PLANETA» оспариваемом товарном знаке [1] начинается его восприятие;
- лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции приведена судебная практика (№ СИП-617/2014, СИП-621/2016, СИП-605/2014 и т.д.);
- элементы «PLANETA» и «ORGANICA» не связаны между собой. Элемент «ORGANICA» имеет перевод с итальянского языка на русский язык «организация», либо может быть воспринят как «ORGANIC» - в переводе на русский язык «натуральный, естественный»;
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] зарегистрированы для идентичных перечней услуг 35 класса МКТУ, либо услуг, имеющих высокую степень однородности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508225 [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 15.04.2019 возражении, представил отзыв по его мотивам. Основные доводы отзыва сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является словесным, изобразительный элемент противопоставленного товарного знака [2] представляет собой абстрактную дугу, перечеркивающую словесный элемент, что затрудняет восприятие словесного элемента;
- словесный товарный знак «PLANETA ORGANICA» [1] выполнен стандартным шрифтом и представляет собой не просто физический объект космоса, а некий фантазийный мир, изобилующий органическим веществом. Смысл противопоставленного товарного знака [2] – элемент «ПЛАНЕТА». Указанное свидетельствует об отсутствии семантического сходства знаков [1] и [2];
- товары и услуги оспариваемого товарного знака [1] широко известны потребителю, известности противопоставленного товарного знака [2] материалы возражения не содержат;
- в возражении не представлено вероятности угрозы введения потребителя в заблуждение относительно происхождения услуг.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса, в частности, пункта 2 (2) статьи 1512 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подано заинтересованным лицом ввиду наличия его «старшего» исключительного права на товарный знак [2] при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству.

На заседании коллегии от представителя правообладателя к материалам дела были приобщены: постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2020 по делу № СИП–36/2020 и определение о принятии заявления к производству, о назначении предварительного судебного заседания от 30.11.2020 по делу № СИП–36/2020.

Анализ материалов дела показал следующее.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 20.09.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 508225». Не согласившись с этим решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 20.09.2019. Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу № СИП–36/2020 требования лица,

подавшего возражение, были удовлетворены, решение Роспатента от 20.09.2019 было признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Ибатуллина А.В. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508225. Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу № СИП–36/2020, Роспатент и правообладатель подали кассационные жалобы. В результате их рассмотрения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу № СИП–36/2020 было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Указанное постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 по делу № СИП–36/2020 устраняет основание для повторного рассмотрения по существу возражения, поступившего 15.04.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508225.

Поскольку решение Роспатента от 20.09.2019 является действующим, то возражение ИП Ибатуллина А.В. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508225 в настоящее время повторного рассмотрения не требует.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 15.04.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 508225.**