


**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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.08.2023, поданное ИП Ибатуллин А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664100, при этом установлено следующее.




Регистрация товарного знака «  » по свидетельству №664100 с приоритетом от 24.11.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.07.2018 по заявке №2016744330. Правообладателем товарного знака по свидетельству №664100 является ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.08.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №664100 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак



«» по свидетельству №664100, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов виде окружностей, и из словесного элемента «planeta.ru», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, представляющих собой обозначения, в состав которых включен словесный элемент «ПЛАНЕТА», выполненный стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками (свидетельства №№ 299509, 647502), поскольку они все содержат в себе фонетически, визуальнo, семантически сходные словесные элементы «planeta»/«ПЛАНЕТА».

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №664100, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки №№299509, 647502.

Кроме того, лицо, подавшее возражение отмечает, что высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков свидетельствует о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №664100 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, 30.10.2023 был представлен ответ на запрос от 22.08.2023, в котором он просил признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №664100 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; услуги по сравнению цен» на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, при рассмотрении настоящего возражения от 09.08.2023 коллегия руководствуется последним волеизъявлением лица, подавшего возражение.

Правообладатель на заседании коллегии 22.12.2023 представил отзыв по мотивам поступившего 09.08.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №664100 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№299509, 647502 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- фонетически, оспариваемый товарный знак прочитывается [ПЛАНЕТАТОЧКАРУ], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующее звучание [ПЛАНЕТА], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- сравниваемые обозначения различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов;

предоставление деловой информации через веб-сайты; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; услуги по сравнению цен» оспариваемого товарного знака не являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№299509, 647502, поскольку сравниваемые услуги относятся к разному виду, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- возражение поступило 09.08.2023, то есть позже пятилетнего срока для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №664100 по основаниям, предусмотренными положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель указывает, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как в оспариваемом обозначении словесный элемент «planeta.ru» не занимает периферийное положение, кроме того, словесный элемент «ПЛАНЕТА» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№299509, 647502 фонетически отличается со словесный элементом «planeta.ru» оспариваемого товарного знака.

К отзыву от 22.12.2023 правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Копия заявления о внесении изменений в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №664100;
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ о ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» от 21.12.2023;
3. Копия Устава ООО «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» от 2011 года.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (24.11.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №664100 включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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 Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.



Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №664100 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее из графических элементов в виде окружностей, и из словесного элемента «planeta.ru», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Элементы «.ru» указаны в качестве неохраняемых. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков


«  », «  » по свидетельствам №№299509, 647502 (с более ранними приоритетами), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №664100 и зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, ИП Ибатуллин А.В. признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664100 в отношении услуг 35 класса МКТУ.


В отношении довода правообладателя о том, что «возражение поступило 09.08.2023, то есть позже пятилетнего срока для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №664100 по основаниям, предусмотренными

положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса», коллегия отмечает, что согласно приложенному конверту, в котором подавалось возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664100, дата отправки – 24.07.2023. Пятилетний срок для оспаривания истек 24.07.2023. Соответственно, лицо, подавшее возражение, уложились в пятилетний срок и направило возражение в последний день пятилетнего срока.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №299509 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде дуги, и из словесного элемента «ПЛАНЕТА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №647502 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [2].

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «planeta.ru», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.



Вместе с тем, коллегия отмечает, что так как элемент «.ru» указан в качестве неохраняемого элемента оспариваемого обозначения, он не будет учитываться при анализе оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] было установлено, что они включают фонетически и семантически (слово «planeta» является транслитерацией слова «ПЛАНЕТА» - большое небесное тело, движущееся вокруг Солнца и светящееся отраженным солнечным светом (<https://kartaslov.ru/значение-слова/планета>)) тождественные словесные элементы «planeta»/«ПЛАНЕТА», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Оспариваемое обозначение выполнено буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленные товарные знаки [1, 2] выполнены буквами русского алфавита, однако, данные различия не приводят к выводу об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №664100 и противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «исследования маркетинговые; маркетинг; телемаркетинг» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов;

спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли, торговозакупочная деятельность; 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» противопоставленных товарных знаков [1-2], так как относятся к услугам в области продвижения товаров, имеют одно назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения «изучение рынка; исследования конъюнктурные; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; согласование и

заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги по сравнению цен» не являются однородными услугами 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневматического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли, торговозакупочная деятельность; 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» противопоставленных товарных знаков [1-2], так как указанные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к услугам информационно-справочным, к услугам информационным на базе компьютерных технологий, а также к услугам по исследованию рынка, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] относятся к услугам в области продвижения товаров, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, различный круг потребителей, не являются взаимодополняющими.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №664100 противоречит

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в части.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой 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 является доминирующим и 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 отмечает, что в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «planeta» является основным индивидуализирующим его элементом и не расположен в его периферийной части. Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2023, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664100 в отношении услуг 35 класса МКТУ «исследования маркетинговые; маркетинг; телемаркетинг».**