

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 16.08.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьевичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723071, при этом установила следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак «**TRUCK PLANET**» по заявке №2018727217 с приоритетом от 29.06.2018 зарегистрирован 12.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №723071 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАК ПЛЭНЕТ», 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Мензелинский тракт, 22/1, оф.202 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.



Оспариваемый товарный знак «TRUCK PLANET» является сходным до степени смешения с товарными знаками «ПЛАНЕТА» по свидетельствам №299509, №647502.

Значение словесного элемента «TRUCK» для среднего российского потребителя будет непонятным, однако слово «PLANET» с очевидностью будет воспринято в значении «ПЛАНЕТА», в оспариваемом знаке сильным словесным элементом будет являться словесный элемент «PLANET», который также имеет высокую степень сходства с противопоставленными знаками по фонетическому признаку сходства за счет полного фонетического вхождения указанного словесного элемента в противопоставленные знаки. При этом наличие безударной буквы «А» в конце словесного элемента «ПЛАНЕТА» противопоставленных знаков не влияет существенно на фонетическое различие сравниваемых обозначений.

Различия в шрифтовом исполнении не приводят к выводу об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку оспариваемый знак содержит словесный элемент «PLANET», являющийся семантически тождественным с противопоставленными знаками, а также близким к тождеству по фонетическому признаку.

Оспариваемый знак и противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении услуг, имеющих высокую степень однородности.

Высокая степень сходства элемента «TRUCK PLANET», а также элемента «PLANET» оспариваемого знака с противопоставленными знаками свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует

также и пункту 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку сочетание слов «TRUCK PLANET» не будет воспринято средним российским потребителем в качестве словосочетания.

Несмотря на то, что в оспариваемом знаке словесный элемент «TRUCK» не дискламирован, данный словесный элемент является слабым, поскольку данный словесный элемент в отношении услуг, связанных с продажей товаров, может быть воспринят как указывающий на вид предлагаемых к продаже товаров.

Более того, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова, не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №723071 недействительным, как несоответствующее пунктам 6, 10 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правообладатель 09.01.2025 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- из сопоставительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков следует, что они содержат основные индивидуализирующие словесные элементы «TRUCK PLANET» и «ПЛАНЕТА»,

- транскрипция оспариваемого товарного знака звучит как «ТРАК ПЛЭНЕТ»,

- фонетически оспариваемый товарный знак состоит из двух слов и трех слогов, с ударением на первый слог, в то время как противопоставленные товарные знаки состоят из одного слова и трех слогов, что обуславливает их фонетическое различие,

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки имеют визуальные отличия, так как выполнены разными алфавитами, различаются по длине, что обуславливает разное зрительное впечатление, кроме того, в состав оспариваемого товарного знака входит графический элемент в виде головы домашнего животного,

- словосочетание «TRUCK PLANET» в переводе означает «планета грузовиков», что может вызвать различные фантазийные ассоциации с планетой, населенной грузовиками, в отличие от противопоставленных товарных знаков, вызывающих четкие ассоциации, связанные с небесными телами,

- словесные элементы «ПЛАНЕТА» противопоставленных товарных знаков и словесный элемент «TRUCK PLANET» оспариваемого товарного знака совпадают в пяти звуках из одиннадцати, однако, противопоставленные товарные знаки не входят полностью в состав оспариваемого товарного знака, так как в оспариваемом обозначении присутствует словесная часть «TRUCK» (ТРАК), кроме того, в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент: «TRUCK PLANET» («ТРАК ПЛЭНЕТ») является основным индивидуализирующим его элементом и не расположен в его периферийной части, ввиду чего нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса,

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей,

- при отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков исключает вероятность их смешения в гражданском обороте.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №723071.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.06.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №723071 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 требованиями пункта 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.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при

наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак «TRUCK PLANET» по свидетельству №723071 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TRUCK PLANET», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы быка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ПЛАНЕТА**» по свидетельству №299509 (приоритет от 05.03.2004, дата регистрации 14.12.2005) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде изогнутой линии, и из словесного элемента «ПЛАНЕТА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [1] является элемент «ПЛАНЕТА», который выполнен крупным шрифтом в центре товарного знака и акцентирует на себя внимание потребителей, в связи с чем именно по нему происходит запоминание товарного знака в целом.

Противопоставленный товарный знак «**ПЛАНЕТА**» по свидетельству №647502 (приоритет от 14.05.2015, дата регистрации 13.03.2018) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [2].

Коллегия отмечает, что поступившее 16.08.2024 возражение направлено почтовым отправлением с датой отправки 12.08.2024, что, таким образом, не выходит за рамки пятилетнего срока, отведенного для подачи возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Исходя из имеющихся в деле доводов ИП Ибатуллин А.В. обладает исключительным правом на товарные знаки [1, 2], которые, по мнению лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Ибатуллин А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723071.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №723071 не соответствует требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса.



Анализ оспариваемого товарного знака «TRUCK PLANET» по свидетельству №723071 и противопоставленных товарных знаков [1, 2] на соответствие требованиям пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] было установлено, что они содержат основные индивидуализирующие словесные элементы «TRUCK PLANET» и «ПЛАНЕТА».

Фонетически оспариваемое обозначение состоит из двух слов, образующих 3 слога (1 слог, 5 букв в первом слове, 2 слога, 6 букв – во втором слове), в то время как противопоставленные товарные знаки [1, 2] состоят одного слова, включающих 3 слога (7 букв), что обуславливает их фонетическое различие.

Оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, кроме того выполнены шрифтом различного алфавита, что обуславливает разное зрительное впечатление. Кроме того, в состав оспариваемого обозначения входит графический элемент в виде стилизованного изображения головы быка, который также формирует общее зрительное восприятие оспариваемого товарного знака.

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] включают в себя единственный словесный элемент «ПЛАНЕТА», который закреплен в словарно-справочных источниках со следующим значением «большое небесное тело, по форме близкое к шару, движущееся вокруг Солнца и светящееся отражённым солнечным светом» (<https://gufo.me/dict/kuznetsov/планета>). В отношении же словесных элементов

«TRUCK PLANET» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что указанные словесные элементы образуют словосочетание, в переводе означающие «планета грузовиков» (truck – грузовой автомобиль <https://translate.academic.ru/truck/en/ru/>, planet - <https://translate.academic.ru/planet/en/ru/>). Обозначение «TRUCK PLANET» может вызвать у потребителей различные фантазийные ассоциации и образы, связанные с планетой, населенной грузовиками, в отличие от противопоставленных товарных знаков [1, 2] (порождают четкие ассоциации, связанные с небесными телами, не нуждается в дополнительных размышлениях), что составляет их семантическое отличие.

В соответствии с изложенным, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №723071 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает 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 словесные элементы «ПЛАНЕТА» противопоставленных товарных знаков [1, 2] и словесный элемент «TRUCK PLANET» оспариваемого товарного знака совпадают в шести звуках из одиннадцати, однако, противопоставленные товарные знаки [1, 2] не входят полностью в состав оспариваемого товарного знака (так как в оспариваемом обозначении присутствует словесная часть «TRUCK»). Кроме того, в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «TRUCK PLANET» 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.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №723071 и противопоставленным товарным знакам [1, 2], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* 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, пневматического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность, 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» противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как относятся к услугам в области продвижения товаров, имеют одно назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

Установленная выше однородность услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] при отсутствии сходства сравниваемых обозначений друг с другом исключает вероятность их смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №723071 противоречит требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №723071.