

**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 30.11.2022, поданное ИП Ибатуллин А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895172, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**ОМЕГА ПЛАНЕТ**» по свидетельству №895172 с приоритетом от 15.12.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.10.2022 по заявке №2021783619. Правообладателем товарного знака по свидетельству №895172 является ИП Гулов С.А., г. Ижевск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.11.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №895172 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак

«**ОМЕГА ПЛАНЕТ**» по свидетельству №895172, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде прямоугольника с красным фоном, и из словесных элементов «ОМЕГА», «ПЛАНЕТ», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне услуг 35 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком «ПЛАНЕТА» по свидетельству №647502 лица, подавшего возражение, представляющего собой обозначение, в состав которого включен словесный элемент «ПЛАНЕТА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком (свидетельство №895172), поскольку сравниваемые товарные содержат в себе фонетически, визуально, семантически сходные словесные элементы «ПЛАНЕТ»/«ПЛАНЕТА».

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №895172, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №647502, поскольку данные услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, единую сферу применения и одинаковый круг потребителей.

Кроме того, лицо, подавшее возражение отмечает, что высокая степень сходства противопоставленного знака «ПЛАНЕТА» со словесным элементом «ПЛАНЕТ» оспариваемого знака, семантически и грамматически не связанного со словесным элементом «ОМЕГА», 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 №895172 недействительной полностью на основании пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем 13.01.2023 был направлен отзыв на возражение от 30.11.2022, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №895172 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №647502 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- фонетически, оспариваемый товарный знак прочитывается как [ОМЕГА ПЛАНЕТ], в то время как противопоставленный товарный знак имеет следующее звучание [ПЛАНЕТА], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- сравниваемые обозначения различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав оспариваемого товарного знака входит графический элемент в виде прямоугольника с красным фоном, который запоминается потребителями;

- в состав оспариваемого товарного знака входит словосочетание «ОМЕГА ПЛАНЕТ», в котором его словесные элементы согласуются грамматически, при этом смысловая характеристика оспариваемого обозначения символизирует ОМЕГУ множества ПЛАНЕТ, по аналогии со словосочетаниями «ПАРАД ПЛАНЕТ», «СИСТЕМА ПЛАНЕТ» или «ОРБИТА ПЛАНЕТ». Противопоставленный товарный знак таких ассоциаций не вызывает, что свидетельствует о семантических отличиях сравниваемых обозначений;

- правообладатель активно использует обозначение «ОМЕГА ПЛАНЕТ» в своей деятельности, что подтверждается приложенными к отзыву материалами (приложения №№1-3);

- правообладатель указывает, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как в оспариваемом обозначении словесный элемент «ПЛАНЕТ» не занимает периферийное положение, кроме того, словесный элемент «ПЛАНЕТА» противопоставленного товарного знака фонетически отличается со словесный элементом «ПЛАНЕТ» оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы:

1. Выписки торговых оборотов за 2018-2022 годы;
2. Договоры аренды помещения от 2018 и от 2020 года;
3. Фотографии торгового помещения;
4. Выписка из ЕГРНИП в отношении ИП Гулова С.А.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (15.12.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №895172 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. N 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 №895172 представляет собой

**ОМЕГА ПЛАНЕТ**

комбинированное обозначение «**ОМЕГА ПЛАНЕТ**», состоящее из графического элемента в виде прямоугольника с красным фоном, и из словесных элементов «ОМЕГА», «ПЛАНЕТА», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

«*ПЛАНЕТА*» по свидетельству №647502 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №895172 и зарегистрирован 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 №895172 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

Противопоставленный товарный знак «*ПЛАНЕТА*» по свидетельству №647502 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ [1].

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически, визуальном и семантически сходные элементы «ПЛАНЕТ»/«ПЛАНЕТА».

Коллегия отмечает, что в оспариваемом товарном знаке «**ОМЕГА ПЛАНЕТ**» словесный элемент «ОМЕГА» расположен в начальной позиции, именно с него начинается его прочтение, ввиду чего данный элемент является значимым элементом, обращает на себя внимание потребителей.

Противопоставленный товарный знак [1] характеризуется наличием только словесного элемента «ПЛАНЕТА», который и формирует его фонетическое, визуальное и звуковое восприятие потребителями.

Фонетически, оспариваемое обозначение состоит из 5 слогов (11 букв), в то время как противопоставленный товарный знак [1] состоит из 3 слогов (7 букв), что обуславливает их фонетическое различие.

Оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак [1] также имеют визуальные отличия, так как различаются по длине, что обуславливает разное зрительное впечатление, кроме того, в состав оспариваемого обозначения входит графический элемент в виде прямоугольника с красным фоном, который также формирует общее зрительное восприятие оспариваемого товарного знака.

Противопоставленный товарный знак [1] включает 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 словесного элемента «ПЛАНЕТ» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что оно отсутствует в словарях и словарно-справочных источниках, и, в совокупности со словесным элементом «ОМЕГА», означающим последнюю букву в греческой азбуке ([https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/24379/ОМЕГА](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/24379/ОМЕГА)), может вызывать у потребителей различные фантазийные ассоциации и образы, в отличие от противопоставленного товарного знака [1] (порождает четкие ассоциации, связанные с небесными телами, не нуждается в дополнительных размышлениях), что составляет их семантическое отличие. Дополнительно, коллегия указывает, что



в русском языке отсутствует такое устойчивое словосочетание как «ОМЕГА ПЛАНЕТ», ввиду чего оно представляется вымышленным, придуманным, в то время как противопоставленный товарный знак [1] будет вызывать ассоциации исключительно с планетой.

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 №895172 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необидительным.

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 словесный элемент «ПЛАНЕТА» и словесный элемент «ПЛАНЕТ» оспариваемого товарного знака совпадают в шести звуках из семи, однако, противопоставленный товарный знак [1] не входит полностью в

состав оспариваемого товарного знака (так как в нем присутствует дополнительный звук «а»). Кроме того, в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «ПЛАНЕТ» является одним из основных индивидуализирующих его элементов (наравне со словесным элементом «ОМЕГА») 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 №895172 и противопоставленному товарному знаку [1], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок; оформление витрин; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная товаров народного потребления; продвижение продаж для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 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» противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к услугам в области продвижения товаров, имеют одно назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

Однако при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №895172.**