

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2019, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 507777, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2013701471, поданной 21.01.2013, зарегистрирован 04.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 507777 на имя ООО «ПЛАНЕТА ОРГАНИКА», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак является комбинированным, словесный элемент «PLANETA ORGANICA» выполнен в две строки буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.03.2019 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.03.2019, 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 восприятие оспариваемого товарного знака [1];
- 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 № 507777 [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 26.03.2019 возражении, представил отзыв по его мотивам. Основные доводы отзыва сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] представляет собой сочетание растительных мотивов и изображение двух птиц. Изобразительный элемент противопоставленного товарного знака представляет собой абстрактную дугу, перечеркивающую словесный элемент, что затрудняет восприятие словесного элемента;
- словесный элемент «PLANETA ORGANICA» товарного знака [1] выполнен оригинальным 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.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (пункт 4.3 Правил ППС).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, являющимся правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 26.03.2019, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 507777 в отношении услуг 35 класса МКТУ была осуществлена 25.03.2014. Подача возражения с учетом даты 25.03.2019 на почтовом конверте произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене, что правообладателем не отрицалось.

С учетом даты приоритета (21.01.2013) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 507777 с приоритетом от 21.01.2013 является комбинированным, представляет собой комбинацию из словесного элемента «PLANETA ORGANICA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, и стилизованных птиц с растениями. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц

[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 299509 с приоритетом от 05.03.2004 (срок действия регистрации продлен до 05.03.2024) является комбинированным. Словесный элемент «ПЛАНЕТА» выполнен заглавными буквами русского алфавита и перечеркнут изогнутой линией. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 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».

Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] имеет фонетические отличия от противопоставленного товарного знака [2], заключающиеся в наличии и произношении слова «ORGANICA».

Сравнение товарных знаков [1] и [2] с точки зрения смыслового значения показало следующее. Противопоставленный товарный знак [2] содержит элемент «ПЛАНЕТА», имеющий значение «небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков» (см. электронный словарь: ru.wikipedia.org). Словесный элемент «PLANETA ORGANICA» (прочитывается как «ПЛАНЕТА ОРГАНИКА») представляет собой некий собирательный образ, название планеты. Подобные собирательные образы распространены среди товарных знаков, например: «Планета КВН», «Планета спорта» и т.д. В связи с чем, смысловые образы, заложенные в сравниваемые знаки, различны.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] производят различное зрительное впечатление. Так, словесный элемент «PLANETA ORGANICA» оспариваемого товарного знака [1] выполнен в две строки заглавными буквами латинского алфавитов оригинальным шрифтом и образует единую комбинацию с изобразительными элементами в виде птиц и растений. В противопоставленном товарном знаке [2] центральное положение занимает стилизованное изображение словесного элемента «ПЛАНЕТА», перечеркнутого линией и выполненного буквами русского алфавита. В связи с чем, визуальные образы, производимые сравниваемыми знаками, различны.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] в целом.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых товарных знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака

[2] идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1], что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров» и услуги 35 класса МКТУ товарного знака [2] «продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного ... ; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность» являются однородными, поскольку они относятся к продаже, реализации товаров, имеют одинаковое назначение (для продажи, ввода в гражданский оборот), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 35 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, по тексту возражения ссылается на требования пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, какая-либо аргументация и доказательства несоответствия оспариваемого товарного знака [1] указанному требованию отсутствуют. В возражении не приведено в качестве противопоставлений оспариваемому товарному знаку [1] охраняемые в соответствии с действующим законодательством НМПТ (пункт 7 статьи 1483 Кодекса). Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация товарного знака [1] произведена в нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Представленные ссылки на судебную практику не имеют преюдициального значения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 507777.