

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 22.12.2023, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688243, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » по свидетельству №688243 с приоритетом от 11.04.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2018 по заявке №2018714549. Правообладателем товарного знака по свидетельству №688243 является ИП Мамедов Ровшан Юнис Оглы, г. Тольятти (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 18, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №688243 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного

ПЛАНЕТА

права на товарный знак «**одежда обувь**» по свидетельству №700876 с приоритетом от 16.08.2017 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение и продажа товаров; продвижение и продажа обуви, одежды и аксессуаров к ним» [1];

- сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Планета»/«ПЛАНЕТА», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- товары 18, 24, 25 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №688243, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение и продажа обуви, одежды и аксессуаров к ним», в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №700876, так как сравниваемые товары и услуги направлены на продвижение обуви, одежды и аксессуаров к ним, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №700876, поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду, совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- высокая степень сходства противопоставленного знака со словесным элементом «Планета» оспариваемого знака, свидетельствует о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688243 недействительным полностью на основании пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем 17.08.2024 был направлен отзыв по мотивам поступившего 22.12.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №688243 не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №700876, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №688243 прочитывается как [МЕГА ПЛАНЕТА], в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №700876 имеет звучание [ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №688243 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №700876 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того в состав оспариваемого обозначения входит оригинальный изобразительный элемент в виде сферы, который отсутствует в противопоставленном товарном знаке;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №688243 будет вызывать у потребителей ассоциации с большой планетой, в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №700876 - с планетой одежды и обуви, что свидетельствуют о семантическом отличии сравниваемых обозначений;

- правообладатель считает, что отсутствуют правовые основания для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации словесный элемент «ПЛАНЕТА» грамматически и лексически связан со словесным элементом «МЕГА», образуя словосочетание «МЕГА ПЛАНЕТА», имеющее самостоятельное смысловое содержание. Таким образом, словесный элемент «ПЛАНЕТА» не квалифицируется как

самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель полагает, что товары 18, 24, 25, 28 классов МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №700876, так как товары 18, 24, 25, 28 классов МКТУ относятся к разным видам товаров (например, к зонтам, к игрушкам, к предметам одежды), в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №700876 относятся к услугам по реализации товаров, то есть сравниваемые товары и услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- правообладатель обращает внимание на то, что правовая охрана оспариваемого обозначения по свидетельству №688243 была признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ решением Роспатента от 15.06.2021, при этом оставшиеся в регистрации услуги 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение и продажа товаров; продвижение и продажа обуви, одежды и аксессуаров к ним» противопоставленного товарного знака по свидетельству №700876, так как сравниваемые услуги различаются по виду, назначению, сфере применения и кругу потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688243.

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

С учетом даты (11.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №688243 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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.

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).

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 недействительной 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 №688243 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее из графического элемента в виде сферы, и из словесных элементов «MEGA», «Планета», выполненных жирными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 18, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «  » по свидетельству №688243 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного

ПЛАНЕТА

права на товарный знак «**одежда обувь**» по свидетельству №700876 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №688243 и зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам и услугам 18, 24, 25, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688243 по основаниям, указанным в пунктах 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

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

Оспариваемое обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесные 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. Такими словесными элементами оспариваемого товарного знака являются словесные элементы «MEGA», «Планета», которые и несут основную индивидуализирующую функцию данного обозначения.

ПЛАНЕТА

Противопоставленный товарный знак «**одежда обувь**» [1] является словесным, выполненным жирными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита в две строки. Словесные элементы «одежда», «обувь» указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия указывает, что, так как в противопоставленном товарном знаке [1] словесные элементы «одежда», «обувь» выведены из самостоятельной правовой охраны, они не оказывают существенного вывода при анализе на предмет сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и данного противопоставления.

Основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «ПЛАНЕТА», который выполнен крупным шрифтом в его начальной части и обращает внимание потребителей на себя.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Планета»/«ПЛАНЕТА», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Коллегия отмечает, что вхождение словесного элемента «MEGA» (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «огромный, крупный размер» (<https://eng-rus.slovaronline.com/66023-MEGA->)) в состав оспариваемого обозначения не меняет восприятие оспариваемого товарного знака в целом и не приносит дополнительной различительной способности, так как не изменяет смысла значения слова «планета» (большое небесное тело, движущееся вокруг Солнца и светящееся отраженным солнечным светом (<https://kartaslov.ru/значение-слова/планета>)).

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само оспариваемое обозначение, и указанный противопоставленный знак содержат элементы, выполненные буквами русского алфавита.

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

Коллегия дополнительно отмечает, что вывод о сходстве до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и обозначением «ПЛАНЕТА» уже был

подтвержден решением Роспатента от 15.06.2021, которое было оставлено в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2021 по делу №СИП-646/2021.

Анализ однородности и услуг 18, 24, 25, 28, 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №688243, и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

При сопоставлении товаров 18 класса МКТУ «портупей кожаные; ремешки кожаные», товаров 24 класса МКТУ «белье купальное [за исключением одежды]», товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; ботсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки;

пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» оспариваемого товарного знака с услугами 35 класса МКТУ «продвижение и продажа обуви, одежды и аксессуаров к ним» противопоставленной регистрации следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). В данном случае услуги 35 класса МКТУ непосредственно направлены на указанные выше товары 18, 24, 25 классов МКТУ (относятся к аксессуарам для одежды, а также к одежде и к обуви), содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем они признаются однородными между собой. По мнению коллегии, сравниваемые виды товаров и услуг могут исходить от одного лица и производиться / оказываться в отношении одного круга потребителей.

Товары 18 класса МКТУ «беби-слинги; бумажники; визитницы; зонты; зонты солнечные; кейсы из кожи или кожкартона; кошельки; кошельки из металлических

колечек; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; наборы дорожные [кожгалантерея]; папки деловые; папки для нот; портмоне; портфели [кожгалантерея]; ранцы; рюкзаки; сетки хозяйственные; сумки; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; трости; трости для зонтов; футляры для ключей; чемоданы; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чехлы для дождевых зонтов; шнуры кожаные» оспариваемого обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение и продажа обуви, одежды и аксессуаров к ним» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные товары 18 класса МКТУ оспариваемой регистрации относятся к зонтам и к их принадлежностям, к изделиям для хранения и переноски различных предметов, а также к изделиям мелкой галантереи для хранения и переноски денег, к изделиям для переноски детей, а также к изделиям для передвижения вспомогательным, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] направлены на продвижение обуви, одежды и аксессуаров к ним, то есть сравниваемые товары и услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Товары 24 класса МКТУ «белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; вкладыши для спальняных мешков; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; конверты для новорожденных; мешки спальняные; мешки спальняные для новорожденных; наволочки; наматрасники; одеяла; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; покрывала постельные; полотенца текстильные; полотно; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки косметические текстильные; салфетки столовые текстильные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; тюль; чехлы для диванных подушек; чехлы для подушек; этикетки из текстильных материалов» оспариваемого обозначения не являются однородными услугам 35 класса МКТУ

«продвижение и продажа обуви, одежды и аксессуаров к ним» противопоставленного товарного знака [1], поскольку указанные товары 24 класса МКТУ оспариваемого обозначения относятся к белью и принадлежностям постельным, к белью столовому, к белью туалетному и кухонному, к изделиям текстильным для личного пользования, к изделиям текстильным для детей, к занавесям, портьерам и к их принадлежностям, к материалам тканым, а также к изделиям текстильным бытового назначения, тогда как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] направлены на продвижение обуви, одежды и аксессуаров к ним, то есть сравниваемые товары и услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Товары 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; боди-борды; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; гантели гимнастические; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домино; доски для плавания поддерживающие; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; жилеты для плавания; змеи бумажные; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия надувные для бассейна; калейдоскопы; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; коврики развивающие детские; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; конфетти; коньки роликовые; кости игральные; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; куклы; ласты для плавания; лыжи; макеты [игрушки]; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; матрешки; медведи плюшевые; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; мячи для игры; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; нарды;

насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; одежда для кукол; пазлы; перчатки для игр; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пластические массы для лепки в качестве игрушки; погремушки [игрушки]; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные]; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; снаряды гимнастические; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; фигурки [игрушки]; хлопушки для праздников; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; шарики для игр; шары для игр; шары надувные для игр; шахматы; шашки [игра]; шляпы бумажные для праздников» оспариваемого обозначения не являются однородными услугами 35 класса МКТУ «продвижение и продажа обуви, одежды и аксессуаров к ним» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные товары 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации относятся к играм и к их принадлежностям, к инвентарю спортивному, к снаряжению защитному, а также к аксессуарам праздничным, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] направлены на продвижение обуви, одежды и аксессуаров к ним, то есть сравниваемые товары и услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Коллегия отмечает, что решением Роспатента от 15.06.2021 правовая охрана оспариваемого товарного знака была признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ, на настоящий момент действие правовой охраны сохранено в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных».

Услуги 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» оспариваемого товарного знака не являются однородными услугами 35 класса МКТУ «продвижение и продажа товаров; продвижение и продажа обуви, одежды и аксессуаров к ним» противопоставленного товарного знака [1], в силу того, что указанные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения относятся к услугам информационно-справочным, к услугам информационным на базе компьютерных технологий, к услугам в области бухгалтерского учета, к услугам по исследованию рынка, в то время как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] 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 №688243 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 словесный элемент «ПЛАНЕТА» противопоставленного товарного знака [1] и словесный элемент «Планета» оспариваемого товарного знака являются фонетически и семантически тождественными, однако, в составе оспариваемого товарного знака словесный элемент «Планета» является одним из основных индивидуализирующих его элементов (обоснование данного довода приведено по тексту заключения выше) 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 22.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688243 недействительным в отношении товаров 18 класса МКТУ «портупей кожаные; ремешки кожаные», товаров 24 класса МКТУ «белье купальное [за исключением одежды]», а также в отношении товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия

трикотажные; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».