


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 23.07.2019 возражение индивидуального предпринимателя Сухомлиновой М.А., Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 478336, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 478336 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.01.2013 по заявке № 2012704584 с приоритетом от 20.02.2012 в отношении товаров 14 и услуг 35, 37 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Нечкина Ф.А., Забайкальский край. На основании государственной регистрации перехода исключительного права на данный товарный знак без заключения договора, произведенной федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2014 под № РП0003904, его правообладателем стала индивидуальный предприниматель Нечкина С.А., Забайкальский край (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству

№ 478336 было зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесным элементом «ДАМСКИЙ УГОДНИК», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 23.07.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 14 и услуг 35, 37 классов МКТУ с коммерческим обозначением, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака и которое используется для индивидуализации принадлежащих ему предприятий розничной торговли ювелирными изделиями (ювелирных магазинов).

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- судебные акты [1];
- свидетельства о государственной регистрации лица, подавшего возражение, в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке его на специальный учет, как осуществляющего операции с драгоценными металлами и камнями, в государственной инспекции пробирного надзора и о прохождении им обучения в форме целевого инструктажа по программе «Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли» [2];
- договоры аренды лицом, подавшим возражение, нежилых помещений с актами их приема-передачи и их техническими и санитарными паспортами [3];
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение на имя лица, подавшего возражение, и договор дарения ему этого недвижимого имущества [4];

- договоры об охране объектов лица, подавшего возражение, их санитарных исследованиях, банковском обслуживании и инкассации, снабжении питьевой водой со спецификациями к соответствующим договорам и актами об оказании по ним соответствующих услуг [5];
- отчет об оценке рыночной стоимости магазина с его фотографиями [6];
- договоры о покупке лицом, подавшим возражение, драгоценных металлов и камней и изделий из них с товарными накладными и отчетами кассовых смен магазинов по ним [7];
- договор о залоге в Сбербанке ювелирных изделий по кредитному договору лица, подавшего возражение [8];
- отчеты кассовых смен магазинов и их кассовые чеки по продаже товаров [9];
- трудовые договоры и трудовые книжки работников магазинов и приказы о приеме их на работу или их увольнении [10];
- договоры об оказании лицу, подавшему возражение, рекламных услуг с актами их приема-сдачи и эфирными справками [11];
- рекламные печатные материалы, расшифровки аудиоряда рекламных роликов и публикации рекламы в СМИ [12];
- отчет по результатам социологического опроса об известности ювелирного магазина «Дамский угодник» лица, подавшего возражение, с опросными листами и компакт-дисками [13].

Правообладателем отзыв на возражение не был представлен, и его представитель в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.02.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003

№ 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

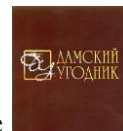
В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 478336 с приоритетом от



20.02.2012 представляет собой комбинированное обозначение , в составе которого доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «**ДАМСКИЙ УГОДНИК**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

В свою очередь, из представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов [1] следует, что судебными органами был установлен факт того, что начиная с 2006 года им используется коммерческое обозначение «**ДАМСКИЙ УГОДНИК**» в качестве средства индивидуализации принадлежащих ему ювелирных магазинов в г. Кропоткине Краснодарского края.

Так, согласно представленным свидетельствам [2], в 2006 году компетентными органами исполнительной власти лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и поставлено на специальный учет, как осуществляющее операции с драгоценными металлами и камнями, в государственной инспекции пробирного надзора, а в 2011 году оно, как действующий субъект на рынке ювелирных изделий, прошло обучение в форме целевого инструктажа по программе «Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли».

В 2006 – 2012 гг., то есть в период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, использовало на праве аренды [3] и на праве собственности [4] нежилые помещения, находящиеся в г. Кропоткине по определенным почтовым адресам, указанным в соответствующих договорах аренды и в свидетельстве на недвижимое имущество. В этих договорах и подтверждающих их исполнение актах приема-передачи помещений, а также в их технических и санитарных паспортах, в

частности, имеются указания на определенные объекты недвижимости и на их назначение в качестве используемых под магазины «ДАМСКИЙ УГОДНИК» для розничной торговли ювелирными изделиями.

Функционирование в 2006 – 2012 гг. вышеуказанных объектов недвижимости, как реально работающих магазинов «ДАМСКИЙ УГОДНИК», подтверждается договорами об их соответствующем обслуживании, в частности, в целях обеспечения охраны, санитарных условий, банковского обслуживания и инкассации, снабжения питьевой водой, причем их соответствующее название приведено в спецификациях к этим договорам и в актах об оказании по ним данных услуг [5].

В период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака, а именно в 2011 году, была осуществлена оценка рыночной стоимости одного из упомянутых выше магазинов, результаты которой и его фотографии были представлены в отчете [6]. На фотографии фасада соответствующего здания обнаруживается, в частности, вывеска этого магазина с коммерческим обозначением «ДАМСКИЙ УГОДНИК».

В 2006 – 2012 гг. лицом, подавшим возражение, покупались драгоценные металлы и камни и изделия из них по договорам и подтверждающим их исполнение товарным накладным и отчетам кассовых смен магазинов «ДАМСКИЙ УГОДНИК» [7].

В обеспечение своего кредитного договора по договору залога [8] им были переданы в 2009 году на срок до полного погашения кредита в 2011 году в залог в Сбербанк ювелирные изделия, собственно, как принадлежащие лицу, подавшему возражение, на праве собственности.

Факты розничной продажи ювелирными магазинами «ДАМСКИЙ УГОДНИК» соответствующих товаров в 2006 – 2012 гг. подтверждаются отчетами кассовых смен этих магазинов и их кассовыми чеками [9].

В этих магазинах в данный период работали определенные специалисты в соответствии с трудовыми договорами и трудовыми книжками и приказами о приеме их на работу или их увольнении [10].

Для продвижения на рынке данных торговых предприятий в 2009 – 2011 гг. лицом, подавшим возражение, заказывались рекламные услуги, факт оказания которых ему подтверждается соответствующими договорами с актами приема-сдачи этих услуг и эфирными справками [11], а также самими представленными рекламными печатными материалами, расшифровками аудиоряда рекламных роликов и публикациями рекламы в печатных средствах массовой информации, а именно в газетах [12], в которых указывается, собственно, на ювелирные магазины «ДАМСКИЙ УГОДНИК», расположенные по соответствующим определенным почтовым адресам в г. Кропоткине.

Об их весьма высокой степени известности в данном определенном городе свидетельствуют, в частности, результаты социологического опроса [13].

Принимая во внимание в своей совокупности представленные материалы возражения [1 – 13], коллегия пришла к выводу о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака у лица, подавшего возражение, действительно возникло исключительное право на коммерческое обозначение «ДАМСКИЙ УГОДНИК» в связи с его использованием для индивидуализации принадлежащих ему торговых предприятий (ювелирных магазинов), ставших известными в пределах определенной территории (г. Кропоткин в Краснодарском крае) в результате указания этого коммерческого обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса, в частности, на доступных для взора потребителей наружных вывесках, помещенных на фасадах зданий по определенным почтовым адресам, на торговой документации (кассовых отчетах и чеках), в объявлениях и рекламе.

Вывод о сходстве в целом оспариваемого товарного знака и вышеуказанного коммерческого обозначения обуславливается наличием у этих сравниваемых средств индивидуализации фонетического и семантического тождества в силу полного совпадения у них соответствующих словосочетаний – «ДАМСКИЙ УГОДНИК», имеющих идентичный состав звуков и определенное одинаковое смысловое значение.

Анализ перечня товаров и услуг, для которого была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал, что вышеупомянутое коммерческое обозначение использовалось лицом, подавшим возражение, согласно документам [1 – 13], в отношении услуг по реализации товаров в рамках экономической деятельности принадлежащих ему торговых предприятий – ювелирных магазинов.

Так, данные услуги являются однородными приведенным в оспариваемой регистрации товарного знака услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», так как соответствующие сравниваемые услуги относятся к одной и той же родовой группе услуг (реализация товаров), определяют форму такой торговой деятельности (например, торговая ярмарка или выполнение заказов товаров и т.д.) либо соотносятся друг с другом как вид-род (продажа товаров – продвижение товаров).

Кроме того, с учетом весьма высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации, обусловленной тождеством соответствующих словосочетаний, и достаточно известной российским потребителям определенной специфики деятельности ювелирных магазинов (салонов), которые часто не только продают различные ювелирные изделия, бижутерию, часы и аксессуары, но и своими силами или посредством подряда с иными лицами еще и изготавливают такие товары и производят их ремонт, коллегия усматривает наличие у вышеуказанных услуг по реализации этих определенных товаров однородности также и со всеми приведенными в оспариваемой регистрации товарного знака товарами 14 класса МКТУ, представляющими собой такие определенные товары, и с услугами 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта изделий из драгоценных металлов и камней; ремонт и уход



за часами, ремонт и чистка ювелирных изделий; реставрация ювелирных изделий».

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия усматривает наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 14 и услуг 35, 37 классов МКТУ с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, исключительное право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, то есть не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для этих товаров и услуг.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении определенных однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, соответствующего коммерческого обозначения с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 478336 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, материалы возражения, напротив, совсем не содержат в себе каких-либо документов, касающихся иных услуг 35 и 37 классов МКТУ, приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака, представляющих собой услуги в сферах рекламной, административной, консалтинговой и офисной деятельности и помощи бизнесу (бизнес-услуг), а также по реставрации мебели, которые оказывались бы третьим лицам именно лицом, подавшим возражение, в качестве рекламного агентства, консалтинговой или посреднической компании и т.п. либо в качестве мебельной мастерской.

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 478336 в отношении таких услуг.

Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения в отношении данных услуг.

При этом следует отметить, что вышеперечисленные услуги в сферах рекламной, административной, консалтинговой и офисной деятельности и помощи бизнесу (бизнес-услуг), а также по реставрации мебели, не являются однородными услугами по реализации (продажам) товаров (ювелирных изделий), действительно оказываемым, как было установлено выше, лицом, подавшим возражение, так как данные сравниваемые услуги относятся к совершенно разным сферам экономики и к соответствующим разным родовым группам услуг, отличаются, в частности, их назначением (стимулирование сбыта товаров, организация деловой деятельности и помощь для нее либо улучшение состояния мебели – непосредственно получение прибыли с самого сбыта товаров), условиями их оказания (распространение позитивной информации о товарах рекламными агентствами, помощь бизнесу со стороны консалтинговых или посреднических компаний и т.п. либо ремонтная деятельность мебельной мастерской – продажа товаров торговыми организациями) и, собственно, никак не являются взаимозаменяемыми.

Отсюда следует также и вывод, по существу, об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении данной части услуг 35 и 37 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 478336 недействительным в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; управление**

**процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуг 37 класса МКГУ «информация по вопросам ремонта изделий из драгоценных металлов и камней; ремонт и уход за часами, ремонт и чистка ювелирных изделий; реставрация ювелирных изделий».**