


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 01.11.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Муждабаевым Селимом Расимовичем, с.Фонтаны, Республика Крым (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018728717, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2018728717, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 14, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 02.10.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018728717 в отношении заявленных товаров 03, 14, 25 классов МКТУ. В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №472984 с приоритетом от 19.08.2011 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя определяющим критерием при оценке сходства обозначений будет являться графический критерий. 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 других;

- заявитель является индивидуальным предпринимателем, и уже долгое время под брендом «Delin» осуществляет торговую деятельность на территории России, а именно: через оптово-розничные магазины (онлайн и офлайн) реализует женскую одежду, кроме того, помогает открывать магазины «Delin» всем заинтересованным лицам;

- по признакам графического критерия сходства обозначений заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются несходными за счет различий по общему зрительному впечатлению. Доминирующее место в противопоставленном обозначении занимает не словесный элемент «Delin», а удвоенное «DD»;

- противопоставленное обозначение, в отличие от заявленного, также содержит охраноспособный словесный элемент «Development» (в переводе с английского языка на русский язык означающий «Развитие»);

- решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2018728717 принято без учёта решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-473/2019. Судом по интеллектуальным правам было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны [противопоставленного) товарного знака по свидетельству № 472984 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018728717 на имя заявителя в отношении скорректированного перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация деловая;

информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 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; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; сбор для третьих лиц различных товаров (включая такие товары как одежда (в том числе нижнее белье и купальники), обувь, головные уборы) (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например, телемагазины или интернет-сайты; услуги розничной и оптовой продажи, в том числе в сети интернет и шоу-румах, связанные с парфюмерными и косметическими изделиями, с ювелирными изделиями и бижутерией, с одеждой (включая нижнее белье и купальники, детскую одежду), обувью и головными уборами».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (09.07.2018) поступления заявки №2018728717 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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 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.

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Delin». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в белом, черном, бирюзовом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 14, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018728717 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «» по свидетельству №472984, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с точки зрения фонетического фактора сходства позволяет установить, что сравниваемые знаки характеризуются наличием фонетически тождественного словесного элемента «Delin», на который падает основная индивидуализирующая нагрузка. Данное обстоятельство свидетельствует о звуковом сходстве сравниваемых обозначений. Следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их графически.

По смысловому признаку сходства оценить словесный элемент «Delin», входящий в состав сравниваемых знаков, не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам сравниваемые товарные знаки не имеют смыслового значения.

С учетом изложенного довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерен.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 02.10.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 по делу №СИП-473/2019 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №472984 была досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ: «агентства по

импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги по оптовой и розничной продаже товаров, продажа товаров по каталогам и предварительным заказам, также через магазины по оптовой и розничной продаже товаров, Интернет-магазины по оптовой и розничной продаже товаров, торговые дома по оптовой и розничной продаже товаров, рынки по оптовой и розничной продаже товаров, торговые центры по оптовой и розничной продаже товаров, аптеки по оптовой и розничной продаже товаров, супермаркеты по оптовой и розничной продаже товаров, автосалоны по оптовой и розничной продаже товаров; распространение образцов; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), экспертиза деловая».

В результате анализа однородности скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и перечня услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №472984, сохранившегося после решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-473/2019 от 03.10.2019, было установлено следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с

целью розничной продажи» является однородной таким услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как: «агентства рекламные; обновление рекламных материалов; прокат рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети», поскольку указанные услуги представляют собой услуги в области рекламы, имеют одинаковое назначение.

Часть услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения: «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг» является однородной таким услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как: «обзоры печати; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор и предоставление статистических данных», поскольку указанные услуги представляют информационно-справочные услуги и имеют одно назначение.

Часть услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения: «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» является однородной таким услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как: «менеджмент в области творческого бизнеса; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц», поскольку указанные услуги относятся к одному родовому понятию – «услуги в сфере бизнеса», имеют одно назначение и одинаковый круг потребителей.

Часть услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения: «управление потребительской лояльностью» является однородной таким услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как: «исследования в области маркетинга», поскольку указанные услуги относятся к одному родовому понятию –



«услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения», имеют одно назначение и одинаковый круг потребителей

Учитывая вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018728717 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; сбор для третьих лиц различных товаров (включая такие товары как одежда (в том числе нижнее белье и купальники), обувь, головные уборы) (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например, телемагазины или интернет-сайты; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги розничной и оптовой продажи, в том числе в сети интернет и шоу-румах, связанные с парфюмерными и косметическими изделиями, с ювелирными изделиями и бижутерией, с одеждой (включая нижнее белье и купальники, детскую одежду), обувью и головными уборами».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2019, изменить решение Роспатента от 02.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018728717.**