

## 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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Дель Марией Михайловной, г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716875, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « **D'Freeze** » по заявке №2019703827 с приоритетом от 01.02.2019 зарегистрирован 21.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №716875 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Первая компания», г. Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.01.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №716875 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**DEFREEZE**» по свидетельству №475127, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющего более ранний приоритет в отношении однородных товаров и услуг 25,35 класса МКТУ;
- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому и графическому критериям сходства;
- на момент регистрации оспариваемого товарного знака между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака 20.08.2018 была произведена государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №475127 за номером РД0262589 в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;
- лицо, подавшее возражение, утверждает, что не подписывало вышеуказанный договор и по исковому заявлению Дель М.М. в рамках дела № А40-102909/2019 Арбитражный суд города Москвы принял решение от 13 августа 2019 года о признании договора №РД0262589 от 20.08.2018 года об отчуждении исключительных прав на товарный знак №475127 недействительным;
- Федеральная служба по интеллектуальной собственности 13 ноября 2019 года внесла запись в Госреестр о признании договора №РД0262589 от 20.08.2018 года о признании договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак №475127 недействительным, тем самым восстановив ИП Дель М.М. в качестве правообладателя товарного знака №475127.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716875 недействительным в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Выписка из реестра товарных знаков на товарный знак № 475127 на 3л. в 2экз.

2. Выписка из реестра товарных знаков на товарный знак № 716875 на 1л. в 2экз.

3. Возражения ИП Дель М.М. против регистрации обозначения по заявке № 2019703827 на 1л. в 2 экз.

4. Письмо Роспатента от 03.07.2019 г. на 1л. в 2 экз.

5. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-102909/2019 принял решение от 13 августа 2019 года на 3л. в 1 экз.

6. Определение Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-102909/2019 от 18 октября 2019 года

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 31.01.2020 возражением, не представил отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, от представителя правообладателя 27.05.2020 поступило ходатайство о рассмотрении возражения по существу без его участия.

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания от 01.06.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.02.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №716875 правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «**DEFREEZE**» по свидетельству №475127, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «**D'Freeze**» представляет собой словесный товарный знак, выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении с использованием заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен товарный знак «**DEFREEZE**» по свидетельству №475127 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак «**DEFREEZE**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «**D'Freeze**» по свидетельству №716875 и противопоставленного товарного знака «**DEFREEZE**» по свидетельству №475127 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «D'freeze»/ «Defreeze». Имеют транслитерацию [ДИФРИЗ]/ [ДИФРИЗ], характеризуются тождественным звучанием, совпадением состава согласных и

гласных звуков и их местом расположения в составе сравниваемых обозначений.

По семантическому критерию сходства сравнительный анализ показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «Defreeze» в переводе с английского языка на русский означает - размораживать (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>). Оспариваемый товарный знак «D'freeze» отсутствует в словарях, однако использование апострофа имеет возможность произносить данное слово как «Defreeze», что сближает сравниваемые знаки по семантическому признаку.

Графическое исполнение сравниваемых товарных знаков, играет второстепенную роль в индивидуализации товаров и не способно привести к выводу о несходстве знаков в целом, поскольку их запоминание происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Таким образом, сходство сопоставляемых товарных знаков позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « **D'freeze** » по свидетельству №716875 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно: «банданы [платки]; белье нижнее; блузы; боа; боди [женское бельё]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; вуали; галоши; галстуки; гамаши [с застежками]; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; лифы; майки с

короткими рукавами; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; муфты [одежда]; муфты для ног; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; пальто; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданое для новорожденного; пуловеры; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; стельки; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; чулки; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки купальные; шарфы; штанишки детские; шубы; эспадриллы; юбки» и услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товара; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса консультации по вопросам организации и управления бизнесом, в том числе сетевым бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, в том числе через Интернет и услуги розничных интернет-магазинов; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги розничной продажи товаров; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная;

сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе услуги оптовой продажи товаров; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений».

Данные товары являются однородными всем товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку содержат тождественные формулировки.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716875 недействительным полностью.**