

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.06.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635046, поданное Закрытым акционерным обществом «Дети», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 22.09.2016 по заявке № 2016735152 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.11.2017 за № 635046. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Детки", Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2019, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 635046 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- ЗАО «Дети» (далее – лицо, подавшее возражение) является

правообладателем товарных знаков «**ДЕТИ**» по свидетельству № 459384,

« **ДЕТИ - наша радость!**» по свидетельству №305726,

« **ДЕТИ**» по свидетельству №424913, « **ДЕТИ**» по свидетельству №424784, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- товарные знаки ЗАО «Дети» являются комбинированными, включают обозначение «ДЕТИ», выполненное оригинальным шрифтом, в оригинальном цветовом сочетании - красные буквы на белом фоне или красные буквы с белым



контуром; оспариваемый товарный знак «» содержит словесный элемент «ДЕТКИ», выполненный в графической манере, тождественной соответствующим элементам товарных знаков ЗАО «Дети», в аналогичном цветовом сочетании - красные буквы с белым контуром; семантическое сходство обусловлено тождеством лексической единицы, так как русское слово «Детки» является формой слова «Дети», образованной в результате прибавления к слову «Дети» суффикса уменьшительно-ласкательного значения «к»; фонетическое сходство обусловлено тем, что слово «Дети» созвучно слову «Детки», мягкий звук «к» при произнесении заглушается, что при слуховом восприятии делает оба слова практически тождественными; таким образом, словесный элемент оспариваемого

товарного знака «» по свидетельству № 635046 является

сходным до степени смешения по графическому, семантическому и фонетическому

критериям сходства словесных обозначений с товарным знаком «**ДЕТИ**» № 459384, а также элементом «ДЕТИ» товарных знаков

« **ДЕТИ - наша радость!**» по свидетельству №305726,

« **ДЕТИ**» по свидетельству №424913, « **ДЕТИ**» по свидетельству №424784, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет;

- словесный элемент «ДЕТКИ» оспариваемого товарного знака №635046 занимает доминирующее положение в товарном знаке. При этом иные элементы товарного знака являются описательным для товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку представляют собой изображение реализуемых товаров;

- решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 мая 2018 года по делу № А56-61891/2015 ЗАО «Дети» признано несостоятельным, в его отношении введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим ЗАО «Дети» утверждена Полина Витальевна Ковшова. Соответственно, полномочия руководителя (единоличного исполнительного органа) ЗАО «Дети» исполняет арбитражный управляющий П.В. Ковшова. Факт признания лица, подавшего возражение, несостоятельным не препятствует рассмотрению возражения, поскольку ЗАО «Дети» не ликвидировано, сохраняет свою правоспособность и дееспособность. В том числе ЗАО «Дети» сохраняет интерес к защите принадлежащих ему исключительных прав.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635046 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) сведения об оспариваемом товарном знаке; Сведения о товарных знаках заявителя;

(2) примеры использования товарных знаков;

(3) копия Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 мая 2018 года по делу № А56-61891/20154.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с поступившим возражением, был представлен отзыв по мотивам поданного возражения, содержащий следующие доводы:

- у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака № 635046, а подача возражения с учетом всех фактических обстоятельств дела свидетельствует о злоупотреблении правом;

- на момент подачи возражения, в установленном законом порядке лицо, подавшее возражение, признано банкротом и находится на стадии конкурсного производства - следовательно, в процедуре ликвидации. Таким образом, ЗАО «Дети» имеет единственный законный интерес - реализация имущества (конкурсной массы) с целью удовлетворения обязательственных требований конкурсных кредиторов для дальнейшей ликвидации ЗАО «Дети». Осуществление ЗАО «Дети» иных юридически значимых действий, вступление в правоотношения, не связанные с поиском, возвратом и реализацией имущества общества, на стадии конкурсного производства не может быть признано осуществляемым в интересах общества, поскольку не направлено на достижение единственного законного интереса, оставшегося за обществом в сложившихся обстоятельствах. При этом рассмотрение возражения, поданного обществом, а равно его удовлетворение и прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака, никак не влияет и не может повлиять на объем и стоимость имущественной массы ЗАО «Дети», подлежащей реализации в процедуре конкурсного производства;

- заинтересованность ЗАО «Дети» не может быть определена исключительно по формальному признаку принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки, поскольку с момента ликвидации юридического лица, ЗАО «Дети» не будет

иметь законной возможности обладать исключительным правом на товарный знак, поскольку в силу требования пункта 1(4) статьи 1514 Кодекса правовая охрана любого товарного знака прекращается досрочно в случае ликвидации юридического лица. Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 175 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак не являются сходными до степени смешения. Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, содержащее, наряду с элементом «ДЕТКИ», значительное количество иных словесных элементов («ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ», «ПИТАНИЕ», «ИГРУШКИ», «ОБУВЬ», «КОСМЕТИКА», «ОДЕЖДА», «КОЛЯСКИ»), являющихся неохраняемыми, а также дополнительных изобразительных элементов, вопреки доводам возражения, не только являются охраняемыми элементами товарного знака, но и, по мнению правообладателя, занимают в обозначении доминирующее положение. Они принимают на себя важный смысловой акцент и обеспечивают товарному знаку самостоятельное и уникальное визуальное восприятие, отличное от иных обозначений, которыми индивидуализируются аналогичные услуги на рынке;

- широкое использование на рынке детских товаров элементов «дети», «детки», «детка» и иных производных наименований, включая само видовое наименование «ДЕТские товары», которые используется каждым магазином или отделом, специализирующимся на реализации детской продукции, привело к ослабеванию индивидуализирующего потенциала сравниваемых словесных элементов (Дети и Детки). Слово «дети» и его производные является распространенным, что подтверждается многочисленными регистрациями товарных знаков, среди которых, например: «ДЕТИИГРАЮТ.РФ» (ТЗ № 685814), «ДЕТИШКИНО» (ТЗ № 686976), «БЛОГЕРЫ ДЕТИ» (ТЗ № 703804), «TOY.RU МЫ ЗНАЕМ ЧЕГО ХОТЯТ ДЕТИ» (ТЗ № 711656), «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» (ТЗ № 714366), «ДЕТИ В БАЛЕТЕ» (ТЗ № 699493), «ПРОСТО ДЕТИ» (ТЗ № 640344), «ЭИ ДЕТИ» (ТЗ № 638185), «ДЕТИНЕЦ» (ТЗ № 612260), «ДЕТИ В МОДЕ» (ТЗ

№ 458524), «ПРОДЕТИ» (ТЗ № 456353), «ДЕТИ НАШЕГО ВРЕМЕЧКА» (ТЗ № 281411), «ДЕТИ - АКАДЕМИКИ» (ТЗ № 373082), «ДЕТКА» (ТЗ № 524271);

- при разрешении вопроса о сходстве товарных знаков, необходимо учитывать активную деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака. Общество с ограниченной ответственностью «Детки», зарегистрировано 1 июня 2015 года. Основным видом деятельности правообладателя, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является «торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах». Сеть магазинов «Детки» на сегодняшний день представлена 35 магазинами в Санкт-Петербурге, в том числе один гипермаркет «МЕГА-ДЕТКИ» с торговой площадью 4 тыс. кв. метров по адресу в Санкт-Петербурге: Пулковское ш., д. 19, а также 4 магазинами в Москве и Московской области. Первый магазин открылся в августе 2015 года на пр. Косыгина в Санкт-Петербурге. Информация о правообладателе широко представлена в сети Интернет. Так, правообладатель является владельцем сайта <https://detkishop.com>, зарегистрированного 06.06.2015 г.. Правообладатель представлен в наиболее популярных социальных сетях -вКонтакте (количество подписчиков - 32 006 человек), Instagram (количество подписчиков -2 700 человек, а первая публикация сделана 10 августа 2015 г.), Одноклассники (число подписчиков - 1 181 человек), Facebook. Правообладатель имеет права на иные зарегистрированные товарные знаки, в том числе товарный знак со словом «Детки» (№ 582664), в основе которых - яркие детские образы и цвета, а именно: товарные

НАШЕ БУДУЩЕЕ - ДЕТКИ

знаки «

» по свидетельству № 582664, приоритет



от 25.06.2015 , « » по свидетельству № 624798, приоритет от 22.09.2016. Право использования оспариваемого товарного знака на условиях неисключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак на территории РФ предоставлено по соответствующему договору, зарегистрированному 11.10.2018 г.;

- товарные знаки, принадлежащие ЗАО «Дети», не используются на рынке реализации товаров для детей. Неиспользование соответствующих знаков связано с началом процедуры банкротства в отношении ЗАО «Дети». Податель обращения, обосновывая требования о прекращении правовой охраны товарного знака № 635046, прилагает фотографию использования вывески, датированную 2013 годом. Вместе с тем, условием сохранения права на товарный знак и залогом его узнаваемости среди потребителей является его использование. Основная функция товарных знаков - индивидуализировать, связывать в глазах потребителей конкретные товары (услуги) с конкретным лицом. Однако если в обороте отсутствует продукция конкретного предпринимателя, маркированная товарным знаком, или под данным товарным знаком не оказываются какие-либо услуги, соответственно, у потребителя не возникает ассоциаций между конкретным обозначением и таким предпринимателем. Неиспользование ЗАО «Дети» своих товарных знаков означает как отсутствие сходства до степени смешения (буквально - не с чем смешиваться в обороте), так и, фактически, отсутствие у лица законной заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака другого лица.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

- (4) - выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДЕТКИ»;
- (5) - список адресов месторасположения магазинов «ДЕТКИ» ООО «ДЕТКИ»;
- (6) - сведения whois сервиса о доменном имени detkishop.club.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 20.12.2019 «удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635046 недействительным полностью».

Не согласившись с выводами административного органа правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 года по делу №СИП-263/2020 требования Закрытого акционерного общества «ДЕТКИ» оставлено без удовлетворения. Данное решение суда первой инстанции оставлено в силе Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021. В дальнейшем вынесено определение Верховного суда от 24.01.2022 об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации.

В дальнейшем в связи с возникновением новых обстоятельств Общество с ограниченной ответственностью «ДЕТКИ» повторно обратилось в Суд по интеллектуальным правам за оспариванием вынесенного решения Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020

При повторном рассмотрении решением Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2023 по делу №СИП-263/2020 заявление Закрытого акционерного общества «ДЕТКИ» о пересмотре решения Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 по делу №СИП-263/2020 по новым обстоятельствам удовлетворено, решение Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 по делу №СИП-263/2020 отменено по новым обстоятельствам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2023 по делу №СИП-263/2020 отменено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2019 об удовлетворении возражения против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635046. Данным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635046.

Решение суда первой инстанции оставлено в силе Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2023 по делу №СИП-263/2020.

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

С учетом даты (22.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше

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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в том числе, несоответствия произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «**ДЕТКИ**» по свидетельству №635046 (приоритет от 22.09.2016) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ДЕТКИ», (и неохраняемые - «ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ», «ПИТАНИЕ», «ИГРУШКИ», «ОБУВЬ», «КОСМЕТИКА», «ОДЕЖДА», «КОЛЯСКИ»), выполненные буквами русского алфавита в красном цвете с белым контуром, а также изобразительные элементы - пирамидка, и стилизованные изображения грузовика, трубы, машины, лошади-качалки, игрушки медведя и юлы. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: серый, красный, белый, синий, зеленый, желтый, коричневый, темно-красный, черный, фиолетовый, голубой, светло-зеленый. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак «**ДЕТИ**» [1] по свидетельству № 459384 (приоритет 11.04.2011), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «ДЕТИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в красном цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак «**ДЕТИ - наша радость!**» [2] по свидетельству №305726 (приоритет 17.12.2004), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ДЕТИ», «НАША РАДОСТЬ», выполненных буквами русского алфавита, и стилизованного

изображения коляски. Товарный знак выполнен в красном, белом, жёлтом, синем, чёрном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки



свидетельству №424913, « ДЕТИ » по свидетельству №424784 не действуют в настоящее время, так как истек срок правовой охраны этих товарных знаков (даты истечения срока действия регистраций - 08.12.2019, 09.12.2019 соответственно). Поэтому данные обозначения не могут быть противопоставлены оспариваемому товарному знаку.

Роспатентом в решении от 20.12.2019 установлено сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №635046 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №459384, на основании чего была прекращена правовая охрана оспариваемого знака в полном объеме.

Как усматривается из судебных актов, решением Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 в удовлетворении заявленных требований обществу «Детки» было отказано, поскольку суд признал обоснованными выводы Роспатента о недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635046 ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 459384, имеющего более раннюю дату приоритета и зарегистрированного на имя общества «ДЕТКИ» (см. страница 4 последний абзац решения Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2023 по делу №СИП-263/2020). Указанные выводы поддержаны и судом кассационной инстанции.

Вместе с тем, общество «ДЕТКИ» 16.02.2023 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о пересмотре судебного решения от 18.09.2020 по новым обстоятельствам, ссылаясь на запись, согласно которой

23.11.2022 за номером РД0415026 было зарегистрировано отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 459384 по договору, заключенному между обществом «Детки» и обществом «ДЕТИ».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2023 указанное заявление удовлетворено, судебное решение от 18.09.2020 по делу №СИП-263/2020 отменено по новым обстоятельствам.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2023 оставлено без изменения.

Таким образом, к обществу «ДЕТКИ» перешло исключительное право на противопоставленный знак обслуживания по свидетельству № 459384, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) внесена запись о регистрации 23.11.2022 за номером РД0415026.

На заседании, состоявшемся 07.09.2023, представителем правообладателя оспариваемого товарного знака было сообщено, что лицо, подавшее возражение, – ООО «ДЕТИ» ликвидировано с датой прекращения деятельности 28.06.2022. Проверка указанных сведений по базе данных Федеральной налоговой службы показало соответствие действительности сведений о прекращении деятельности ООО «ДЕТИ» 28.06.2022.

Принимая во внимание совпадение в одном лице – ЗАО «ДЕТКИ» прав на оспариваемый и на противопоставляемый товарный знак к моменту повторного рассмотрения возражения по существу, данное обстоятельство устраниет возможность применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следует также отметить, что противопоставленный товарный знак [2], хотя и был признан сходным с оспариваемым товарным знаком до степени смешения, однако также был приобретен ЗАО «ДЕТКИ», о чем в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания была сделана запись от 21.12.2021 за номером РД0383460.

Таким образом, на дату повторного рассмотрения возражения коллегия установила, что правовая охрана оспариваемого товарного знака является правомерной и соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 635046.