

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.10.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл», Приморский край (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.


Оспариваемый товарный знак « **БЕЛАЯ ПЯТНИЦА** » по заявке №2022700144 с приоритетом от 10.01.2022 зарегистрирован 01.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №872748 в отношении товаров 29, 30, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Акционерного общества «Компания Сангар», 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3, оф. 704 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 01.06.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №11 за 2022 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №872748 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- причиной подачи настоящего возражения послужило искового заявление от правообладателя оспариваемого товарного знака №872748 в адрес ООО «ДНС Ритейл» о нарушении исключительного права на товарный знак, однако, регистрация названного товарного знака была осуществлена незаконно в нарушение более раннего права входящего в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) наравне с компанией ООО «ДНС Ритейл» Публичного акционерного общества «М.видео» на



товарный знак «» по свидетельству №617512 с приоритетом от 08.02.2016;

- приведенные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности ООО «ДНС Ритейл» в подаче настоящего возражения;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №872748 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №617512 в силу смыслового тождества словесных элементов «БЕЛАЯ ПЯТНИЦА» и «WHITE FRIDAY», являющиеся эквивалентами друг друга в русском и английском языках;

- товары и услуги 29, 30, 35 классов МКТУ, приведенные в перечнях товарных знаков по свидетельствам №872748, №617512, являются однородными;

- сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №872748, №617512, а также однородность товаров и услуг, обуславливают вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения, при этом ПАО «М.видео» как правообладатель товарного знака по свидетельству №617512 своего письма-согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №617512 не выдавало;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №872748 не использует данное обозначение в своей деятельности, в то время как АКИТ, куда входит и ПАО «М.видео» и ООО «ДНС Ритейл», использует обозначения «БЕЛАЯ ПЯТНИЦА» и «WHITE FRIDAY» с 2016 года для проведения акций-распродаж, позволяющих покупателям сэкономить 50-80% на покупках.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748 недействительным полностью.

Доводы возражения иллюстрируются следующими документами (копиями):

(1) Исковое заявление о взыскании компенсации к ООО «ДНС Ритейл» от АО «Компания Сангар»;

(2) Сведения о товарном знаке по свидетельству №872478;

(3) Копия сертификата АКИТ и протоколов №03-22 от 24.05.2022, №03-19 от 11.04.2019г.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №872748 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, при этом основные доводы отзыва сводятся к отсутствию заинтересованности ООО «ДНС Ритейл» в подаче настоящего возражения, поскольку, как отмечается в отзыве, данное лицо не является ни правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №617512, ни его исключительным лицензиатом. В обоснование своей позиции правообладатель ссылается на судебную практику по ряду дел, а именно, на постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019, от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021, от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.03.2019 по делу №СИП-158/2018, от 27.05.2019 по делу №СИП-398/2018, от 31.05.2021 по делу №СИП-125/2020, от 10.11.2022 по делу №СИП-818/2022.

Изучив доводы правообладателя, лицо, подавшее возражение, повторно указало, что входит в объединение АКИТ, где помимо него состоит и ООО «М.видео», которое, являясь правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №617512 предоставило ООО «ДНС Ритейл» письмо-согласие на регистрацию товарного знака «*Белая пятница*», поданного на регистрацию по заявке №2023816382, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №872748 таким письмом-согласием не располагает. Соответствующее письмо-согласие в копии представлено 19.12.2023 в корреспонденции по настоящему делу. Также лицо, подавшее возражение, указало, что приведенные примеры судебных

актов принимались с учетом иных обстоятельств, поэтому сформулированные в них выводы не имеют значения для настоящего спора.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №872748, ознакомившись с позицией правообладателя, еще раз указало на необходимость наличия заинтересованности лица при подаче возражения, при этом во внимание следует принимать не любой интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации этого средства индивидуализации, ссылка на которое приводится в соответствующем возражении. Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019, от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

Правообладатель отмечает, что наличие у лица, подавшего возражение, поданной заявки №2023816382 на регистрацию товарного знака «*Белая пятница*» не может рассматриваться в качестве заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748, поскольку названное обозначение имеет более поздний приоритет, вследствие чего не может быть противопоставлено в рамках требований пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также правообладатель указывает, что ООО «ДНС Ритейл», исходя из сведений Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), не осуществляет деятельность по производству продукции, отнесенной к 29, 30 классам МКТУ, а связано с торговлей телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами в специализированных магазинах, в силу чего это лицо не имеет реального намерения в регистрации упомянутого товарного знака по заявке №2023816382, заявленного, в том числе, и для индивидуализации товаров 29, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.06.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №872748 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов 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.

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.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по конкретному основанию учитывается не любой интерес лица в аннулировании товарного знака, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении.

Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

Настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748 подано ООО «ДНС Ритейл» со ссылкой на подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, вследствие чего заинтересованность этого лица подлежит оценке применительно к указанному основанию.

Предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ограничение в отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлено в пользу правообладателей противопоставленных средств индивидуализации. Это подтверждается тем, что в соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация спорного товарного знака допустима, если правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на предоставление ему правовой охраны.


Наличие у лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку, исключительного права на свой товарный знак является необходимым условием для установления обстоятельств заинтересованности такого лица согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512, пункта 2 статьи 1513 и подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2019 по делу №СИП-158/2018, от 27.05.2019 по делу №СИП-398/2018, от 31.05.2021 по делу №СИП-125/2020, от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021, от 10.11.2022 по делу №СИП-182/2022, от 20.04.2023 по делу №СИП-818/2022.

Кроме того, правом на обращение в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса основанию обладает исключительный лицензиат правообладателя противопоставленного товарного знака (статья 1254 Кодекса).

В настоящем же деле возражение по нарушению исключительного права на



товарный знак «» по свидетельству №617512 с приоритетом от 08.02.2016 подает ООО «ДНС Ритейл», при этом указанное данное лицо не является ни правообладателем названного товарного знака (исключительное же право на товарный знак по свидетельству №617512 принадлежит ООО «М.видео»), ни обладает исключительной лицензией на его использование. Иного материалами дела не доказано.

Таким образом, ООО «ДНС Ритейл», не являющееся правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №617512 или его исключительным лицензиатом, не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица по нарушению исключительного права на товарный знак по свидетельству №617512.

С учетом вышеизложенных обстоятельств ни аргумент ООО «ДПС Ритейл» о том, что оно входит в ассоциацию АКИТ наравне с ООО «М.видео» и вправе



использовать спорное обозначение для проведения акций распродаж «Белая пятница», ни информация о поданной заявке №2023816382 на регистрацию тождественного товарного знака «*Белая пятница*» с более поздним приоритетом от 27.11.2023, не имеют значения для вывода о наличии заинтересованности ООО «ДНС Ритейл» в рамках поданного возражения.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения настоящего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №872748.**