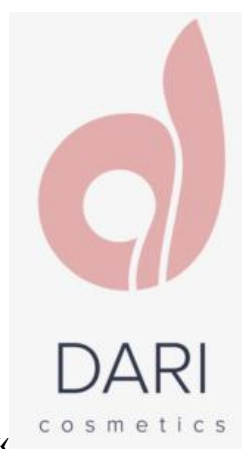



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

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 03.08.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 745111, поданное Индивидуальным предпринимателем Мироновым Анатолием Анатольевичем, Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 17.10.2018 по заявке № 2018744949 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.02.2020 за

№ 745111. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Посадского Дмитрия Викторовича, 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Северный, д. 16, кв. 104 (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 03, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства. Словесный элемент «COSMETICS» указан в качестве неохраняемого элемента оспариваемого товарного знака.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 745111 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что лицу, его подавшему, принадлежит право

ДАРИ

на товарный знак «**ДАРИ**» по свидетельству № 210102, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Сходство обусловлено фонетическим тождеством основного индивидуализирующего элемента сравниваемых товарных знаков. Дополнительные изобразительные и словесные элементы, по мнению лица, подавшего возражение, являются «слабыми». Лицо, подавшее возражение, проанализировало перечни сравниваемых товарных знаков и считает, часть услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородна услугам услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака *«розничная реализация товаров через сеть магазинов; оптовая реализация товаров; рассылка товаров почтой»*.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №745111 недействительным в отношении следующей части услуг 35 класса МКТУ *«продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; демонстрация товаров; распространение образцов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи»*.

К материалам возражения приложены выдержки из ГОСТ Р 51303-2013 (1).

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, поступивший 23.10.2020. В отзыве правообладатель выражает несогласие с доводами возражения и считает его не подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

Сравниваемые услуги 35 и 42 классов МКТУ, по мнению правообладателя, являются неоднородными. Так, услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляют собой услуги продвижения товаров. В то же время услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой рекламу товаров, и не предполагают непосредственного доведения товара до потребителя, несут функцию ознакомления потребителя с товаром.

Лицо, подавшее возражение, не является лицом, заинтересованным в его подаче. В частности, в рамках делопроизводства по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству № 210102 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, установлено судом, что представленные Мироновым А.А. доказательства «в совокупности и взаимосвязи не подтверждают ввод в гражданский оборот предпринимателем либо обществом «Гармония» с согласия правообладателя товаров с использованием спорного товарного знака в исследуемый период» (с. 21 решения суда).

Между тем судом установлено, что Д. В. Посадский фактически осуществляет совместную деятельность с ООО «Косметикс Групп», в рамках которой осуществляется заказ производства китайской компании под обозначением «DARI COSMETICS», поставка этой продукции на территорию Российской Федерации и дальнейшая реализация этой продукции (с. 11-12 решения суда).

Таким образом, правообладатель не только зарегистрировал товарный знак №745111, но и фактически использует обозначение «DARI cosmetics», в то время как у А. А. Миронова отсутствует реальный правовой интерес к прекращению правовой охраны спорного товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №745111.

К материалам отзыва приложены следующие документы:

1. Копия страниц сайта www.b2b-center.ru ;
2. Копия страниц сайта www.cognitivelot.ru ;
3. Копия договора поставки №4 от 10.04.2019 г.;
4. Копия письма о совместной деятельности ИП Посадского и ООО Косметикс

Групп;

5. Копия рамочного соглашения на поставку с китайским производителем от 10.12.2018;

6. Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-603/2019.

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

С учетом даты (17.10.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 июля 2015 г. № 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.

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 заявленном 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).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее,

ДАРИ

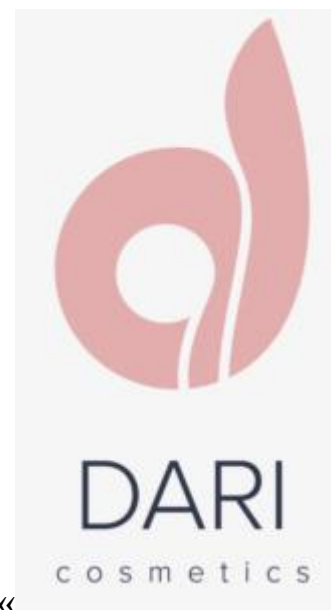
является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №210102, который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать Индивидуального предпринимателя Миронова Анатолия Анатольевича лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 745111.


В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству № 745111

лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по свидетельству № 745111 с приоритетом 17.10.2018 включает в себя словесные элементы «DARI», «COSMETICS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой абстрактную фигуру, напоминающую очертания морской ракушки или буквы «d». Словесный элемент “COSMETICS ” указан в качестве неохраняемого. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: розовый, черный, светло-голубой и зарегистрирован в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

ДАРИ

Противопоставляемый словесный товарный знак « **ДАРИ** » по свидетельству № 745111 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 01, 05, 09, 10, 11, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков показал следующее.

Учитывая, что оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из нескольких элементов, важно установить, какова роль того или иного элемента в комбинированном обозначении.

Степень важности элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение, а также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как правило, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Словесная часть оспариваемого товарного знака представлена элементами «DARI», «COSMETICS», выполненными в две строки друг под другом. При этом словесный элемент «COSMETICS» указан в качестве неохраняемого, следовательно, не выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака.

Изобразительные элементы представлены в виде абстрактной фигурой, не несущей смысловой нагрузки, следовательно, не осуществляющим его индивидуализирующую функцию.

Основным отличительным компонентом оспариваемого товарного знака следует признать словесный элемент «DARI». Изложенное в совокупности приводит к выводу о том, что именно слово «DARI» является основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака, так как этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «ДАРИ», который является фонетически тождественным со словесным элементом «DARI» оспариваемого товарного знака. Данные словесные элементы являются транслитерацией друг друга буквами английского и русского алфавитов, поэтому рассматриваются как семантически тождественные.

На основании изложенного коллегия делает вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков за счет вхождения в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «ДАРИ» /«DARI».

Присутствие по центру композиции в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в виде абстрактной фигуры не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений в целом.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки является сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №745111, и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 210102, то коллегией установлено следующее.

Услуги 42 класса МКТУ *«розничная реализация товаров через сеть магазинов; оптовая реализация товаров; рассылка товаров почтой»* противопоставленного товарного знака представляют собой услуги по продвижению товаров. Данные услуги имеют целью передачу товара конечному потребителю, то есть переход к покупателю права собственности на товар за вознаграждение.

Лицом, подавшим возражение, оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №745111 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; демонстрация товаров; распространение образцов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи»*.

Услуги 35 класса МКТУ *«распространение образцов; распространение образцов; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны услугам 42-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака в силу следующего.

Услуги *«демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи»* и *«распространение образцов»* (как

способ ознакомления потенциального покупателя с товаром, его качествами, связанный с предложением образцов товара потребителям бесплатно или на пробу, а также с показом этого товара в целях увеличения спроса на этот товар) однородны услуге «реализация товаров», поскольку они имеют сходную направленность «предложение продукции покупателям» и цель «доведение товара до потребителя», услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров и распространением образцов этих товаров.

Так, под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст).

Таким образом, оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставляемым товарным знаком в отношении части услуг 35 класса МКТУ *“ демонстрация товаров; распространение образцов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи ”*, перечисленных в перечне товарного знака по свидетельству №745111.

Вместе с тем услуги 35 класса МКТУ *«продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* оспариваемого товарного знака представляют собой услуги коммерческого посредничества.

Коммерческое посредничество особый вид профессиональной деятельности, который представляет собой содействие в осуществлении сделки между продавцом и покупателем за определенное вознаграждение. В рамках коммерческого посредничества посредник оказывает широкий спектр услуг (юридических и фактических), то есть посредник, действуя в чужом интересе, занимается поиском и

предоставлением информации о потенциальных и приоритетных покупателях и продавцах, анализирует надежность продавца и платежеспособность покупателя, согласовывает содержание или отдельные условия будущих договоров, непосредственно производит приемку, хранение и обработку товаров, занимается их страхованием.

Таким образом, в отличие от услуги по реализации товаров, коммерческое посредничество имеет целью не реализацию (приобретение) товаров или услуг, а осуществление посреднических действий в интересах иного лица для достижения конечного результата, на которое нацелено лицо, в интересах которого действует посредник, следовательно, услуга коммерческого посредничества отличается по целям и назначению от услуги по реализации товаров; различен круг потребителей сравниваемых услуг; различны условия реализации.

Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии признаков однородности между сравниваемыми услугами *“ продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]”* и *“розничная реализация товаров через сеть магазинов; оптовая реализация товаров; рассылка товаров почтой”*.

Что касается доводов правообладателя об отсутствии заинтересованности в подаче возражения у Индивидуального предпринимателя Миронова Анатолия Антольевича, то коллегия отмечает следующее.

В судебном решении, на которое ссылается правообладатель (б), исследовались вопросы использования лицом, подавшим возражение, товарного знака по свидетельству №210102 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, так как в рамках требований по делу указывалось на досрочное прекращение товарного знака именно в отношении этих классов товаров. В тоже время вопрос оказания Мироновым Анатолием Антольевичем услуг 42 класса МКТУ, связанных с реализацией товаров, не был предметом судебного рассмотрения в рамках дела №СИП-603/2019.

Таким образом, факт неиспользования лицом, подавшим возражение, противопоставляемого товарного знака в отношении услуг по реализации товаров не

установлен. При этом наличие старшего права на товарный знак, сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, обуславливает заинтересованность в подаче возражения Индивидуального предпринимателя Миронова А.А.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №745111 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; распространение образцов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи»*, перечисленных в перечне свидетельства.