


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поданное ДиЭйчСи Корпорейшн, Япония (далее – заявитель), возражение, поступившее 30.12.2020, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019715340, при этом установлено следующее.



Заявка № 2019715340 на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака была подана 03.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019715340 для всех заявленных товаров. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что обозначение «DCH» не обладает различительной способностью, поскольку сочетание простых букв, не имеющих словесного характера относится к категории неохраняемых на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «**DHC CONTINUS**», по свидетельству № 364797 (приоритет от 06.06.2007), зарегистрированным на имя Мундифарма АГ, Швейцария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем 30.12.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сочетание букв «DHC» в латинице (транслитерация в кириллице – «ДиЭйчСи») является частью фирменного наименования заявителя;

- в заявленном обозначении использовано запоминающееся чередование букв, их нестандартное пространственное расположение и яркая цветовая гамма;

- производители косметических средств стремятся использовать краткие товарные знаки, поскольку размер упаковки не позволяет разместить на них средства индивидуализации, содержащие большое количество букв (например, «Ск», «D&G», «YSL», «P&G»);

- использование аббревиатур многими производителями для индивидуализации своего товара «приучает» потребителя к тому, что сочетание согласных букв также может являться средством индивидуализации;

- заявленное комбинированное обозначение само по себе может отличать товары конкретного производителя от товаров других производителей;



- заявитель является правообладателем товарных знаков «



» по свидетельствам №№ 551685, 191731;

- заявитель подал заявление о регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак «**DHC CONTINUS**» по свидетельству № 364797;

- с учетом судебных актов по делам №№ СИП-860/2019, СИП-619/2018 наличие более ранней регистрации, содержащей элементы, признанные обладающими различительной способностью, должно учитываться при предоставлении правовой охраны обозначениям по более поздним заявкам того же заявителя;

- компания DHC Corporation, надлежащим образом зарегистрированная в 1972 г. (преобразована акционерную корпорацию в 1975 г.), на протяжении 20 лет

занимает позицию ведущего производителя косметики и товаров для здоровья в Японии;

- по состоянию на январь 2019 г. общее число магазинов, находящихся под прямым управлением заявителя, составило 229;

- по состоянию на 1 апреля 2020 года клиентами заявителя являются 15 018 272 зарегистрированных пользователей;

- изложенное подтверждает, что заявленное обозначение воспринимается покупателями как товарный знак, способный отличать товары заявителя от товаров конкурентов в одном и том же сегменте рынка;

- с целью продвижения своей продукции на российском рынке, заявителем заключено дистрибьюторское соглашение от 31 мая 2019 г. с компанией «Invero Trading Co., Ltd.», которая поставяет продукцию в адрес ООО «Табер Трейд»;

- сеть магазинов ООО «Табер Трейд» насчитывает около 200 магазинов в во многих городах России, таких как Москва, Электросталь, Коломна, Павловский Посад, Реутов, Долгопрудный, Зеленоград, Фрязино, Одинцово, Солнечногорск, Подольск, Королев, Балашиха, Люберцы, Жуковский, Егорьевск и др. и 1,6 миллиона постоянных покупательниц;

- продукцию, маркированную заявленным обозначением, можно также приобрести в сети Интернет (<https://www.dhcbeauty.com>);

- существующая практика подтверждает возможность предоставления правовой охраны в качестве товарного знака обозначениям, представляющим собой сочетание трех согласных букв, в том числе, не имеющих характерного графического исполнения, для товаров и услуг разных классов МКТУ на имя разных правообладателей;

- противопоставление товарного знака «DHC CONTINUS» по свидетельству № 364797 является неправомерным;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью, в том числе, в силу его интенсивного использования.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

С возражением заявителем представлены следующие материалы:

(1) копия заявления о регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 364797;

(2) копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с ходатайствами заявителя, поступившими 05.02.2021 и 11.02.2021, к материалам возражения приобщены также следующие материалы:

(3) копия договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 364797;

(4) копия мирового соглашения по делу № СИП-318/2020;

(5) копия определения Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2021 по делу № СИП-318/2020;

(6) фотографии упаковки продукции.

Кроме того, материалы заявки содержат следующие документы, представленные заявителем 21.05.2020:

(7) сведения из реестра свидетельств о государственной регистрации на продукцию;

(8) выдержка из дистрибьюторского соглашения с переводом;

(9) копия счетов, упаковочных листов с переводом;

(10) образец этикетки/контрэтикетки, фотографии продукции;

(11) копия публикация в газете с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (03.04.2019) заявки № 2019715340 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.


В соответствии с пунктом 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.

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).



Заявленное обозначение «» по заявке № 2019715340 представляет собой сочетание букв латинского алфавита «D», «H» и «C», выполненных стандартным шрифтом на синем фоне.

Буквосочетание «DHC» представляет собой отдельные буквы, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

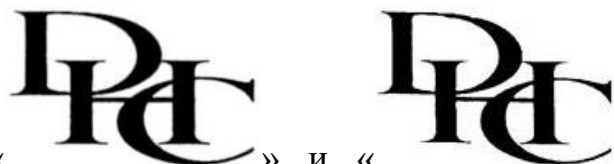
Довод заявителя о наличии у буквосочетания «DHC» конкретного фонетического звучания и смыслового значения (часть фирменного наименования заявителя), не убедителен, поскольку в составе обозначения использовано сочетание иностранных букв, которое для российского потребителя не несет какого-либо



очевидного смыслового содержания и, следовательно, не воспринимаемое как слово с конкретным звучанием.

Синий цвет, являющийся фоном для сочетания согласных букв, сам по себе не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку, так как цвет является только характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров.

Таким образом, использование синего фона для сочетания согласных букв «ДНС» не создает запоминающегося образа, поэтому само по себе заявленного обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары, и, как следствие, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что заявитель является правообладателем товарных



знаков «  » и «  » по свидетельствам №№ 551685, 191731, не иллюстрирует непоследовательный подход экспертизы. Напротив, в упомянутых заявителем случаях имеется особенная графическая проработка, отсутствующая в заявленном обозначении.

В связи с изложенным соответствующий вывод оспариваемого решения является правомерным.

Подобным обозначениям правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявитель ссылается на материалы (6) – (11), которые, по его мнению, свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Анализ представленных материалов показал следующее.

В Российской Федерации, согласно сведениям (7), с 21.01.2020 действуют свидетельства о государственной регистрации биологически активных добавок к пище, произведённых заявителем. Получателем свидетельств является ООО «Табер Трейд», Москва. Данные свидетельства получены позднее даты подачи (03.04.2019)

заявки № 2019715340, следовательно, не позволяют сделать вывод об активном использовании обозначения по заявке № 2019715340, приведшего к приобретению им различительной способности на дату подачи заявки.

Аналогично, представленное дистрибьюторское соглашение (8) и товаросопроводительные документы (9) не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя, поскольку датированы позднее рассматриваемого периода.

Фотографии и образцы контрэтикеток (6), (10) не соотносятся с каким-либо конкретным периодом и конкретной территорией распространения продукции.

Перевод публикации (11) в газете содержит ретроспективные сведения, однако, эти сведения представлены в отношении территории и иностранного государства, не отражают маркировку продукции, поскольку представляют собой сведения о компаниях.

Таким образом, ни один из представленных заявителем документов не позволяет сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности и применить положения подпункта 1 пункта 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса.

Что касается соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то правомерность противопоставления товарного знака по свидетельству № 364797 обусловлена полным вхождением в состав противопоставленного товарного знака элемента «DHC» заявленного обозначения, что обуславливает возможность ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Товары *«добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для человека; добавки витаминные; добавки к пище биологически активные»* признаются однородными товарам *«фармацевтические препараты для лечения людей»* противопоставленной регистрации № 364797, поскольку относятся к одному роду товаров «фармацевтические препараты», имеют медицинское назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения), одинаковые способы получения (например, химические или биотехнологические), производство всех



сравниваемых препаратов требует клинических испытаний и регистраций, препараты содержат сведения о дозировке, курсе приема препарата, противопоказаниях и побочных эффектах, выпускаются в одинаковых формах (например, таблетки, гранулы, капсулы); имеют один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

С учетом сказанного вывод оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

Вместе с тем коллегия принимает во внимание утвержденное Судом по интеллектуальным правам мировое соглашение от 22.12.2020, согласно пункту 2 которого противопоставленный товарный знак передан заявителю. О регистрации соответствующего распоряжения исключительным правом на товарный знак подано заявление от 25.12.2020.

В свою очередь, коллегия отмечает, что регистрация соответствующего распоряжения позволит снять имеющееся противопоставление, однако, не приведет к переоценке соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку каждый товарный знак индивидуален, возможность каждой регистрации рассматривается отдельно.

Довод заявителя о необходимости учета судебных актов по делам №№ СИП-860/2019, СИП-619/2018, неправомерен, поскольку эти акты не касаются заявленного обозначения. При этом согласно имеющейся правоприменительной практике оценка каждого обозначения осуществляется, исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки. Таким образом, предоставление правовой охраны иному товарному знаку, исходя из норм иных нормативных актов, не свидетельствует о возможности неприменения к рассматриваемой заявке норм действующего законодательства.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 30.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2020.**