


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 от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 30.12.2019 возражение ООО «ДАРИНЕЛЬ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018741079, при этом установила следующее.

Заявка №2018741079 была подана на государственную регистрацию товарного знака 24.09.2018 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

комбинированное обозначение  со словесным элементом «**DARINEL**» (Даринель), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположено изображение вензеля удлиненной формы.

Решение Роспатента от 13.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет

товарным знаком по свидетельству №648891 [1] в отношении однородных товаров/услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- на основании решения Роспатента от 20.12.2019 правовая охрана товарного знака [1] прекращена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ - «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», о чем имеется соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр);

- указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для следующих услуг 35 класса МКТУ - услуги розничной продажи широкого ассортимента товаров потребителям, предоставляемые, в том числе, посредством почтовых заказов по каталогам, онлайн-магазинов; продвижение товаров и услуг третьих лиц с целью продажи через всемирную глобальную сеть; компьютеризированные услуги онлайн магазинов розничной продажи; заключение контрактов на покупку и продажу товаров и услуг для третьих лиц.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными частично.

С учетом даты (24.09.2018) поступления заявки №2018741079 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания) испрашивается для услуг 35 класса МКТУ - услуги розничной продажи широкого ассортимента товаров потребителям, предоставляемые, в том числе посредством почтовых заказов по каталогам, онлайн-магазинов; продвижение товаров и услуг третьих лиц с целью продажи через всемирную глобальную сеть;

компьютеризированные услуги онлайн магазинов розничной продажи; заключение контрактов на покупку и продажу товаров и услуг для третьих лиц.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного для однородных товаров/услуг на имя иных лиц и имеющих более ранний приоритет.

Анализ материалов заявки и материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018741079 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака [1] признана недействительной частично в отношении услуг 35 класса МКТУ: организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), о чем свидетельствует запись в Госреестре, опубликованная в извещении от 20.12.2019.

Действие правовой охраны указанного знака сохранено для следующих услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро

по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой

информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги PPC; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

В связи с указанным противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для следующих услуг 35 класса МКТУ - услуги розничной продажи широкого ассортимента товаров потребителям, предоставляемые, в том числе посредством почтовых заказов по каталогам, онлайн-магазинов; компьютеризированные услуги онлайн магазинов розничной продажи, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, поскольку они не являются однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ, так как сравниваемые услуги относятся к разным сферам деятельности и разным группам услуг (услуги рекламы, информационные услуги, услуги в области исследования рынка и общественных отношений, офисные услуги, услуги по подбору персонала, управленческие услуги – в одном случае, торговые услуги – в другом), отличаются их назначением (стимулирование сбыта товаров, доведение информации о товарах до потребителя, получение сведений о потребительской лояльности, обеспечение специалистами – непосредственно получение прибыли от сбыта товара), условиями их оказания (распространение соответствующей позитивной информации о товарах рекламными агентствами, агентствами по коммерческой информации, подбор сотрудников кадровыми агентствами – непосредственно сама продажа товаров торговыми предприятиями) и кругом потребителей (производители товаров или их дистрибьютеры, заинтересованные в увеличении объемов продаж, офисные служащие – конечные потребители товаров).

Что касается таких услуг как «продвижение товаров и услуг третьих лиц с целью продажи через всемирную глобальную сеть», в отношении которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака согласно возражению, то данные услуги признаны коллегией однородными таким услугам 35 класса МКТУ, указанным в регистрации товарного знака [1], как «агентства рекламные; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в

компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров и т. д.», поскольку сопоставляемые услуги соотносятся между собой как категории род-вид (реклама – это целенаправленное информативное воздействие на потребителя для продвижения товаров на рынке сбыта с целью ускорения их продажи), имеют одинаковое назначение (стимулирование сбыта товаров), одинаковые условия реализации (например, посредством компьютерной сети) и один круг потребителей (торговые сети, производители товаров). Услуга «заключение контрактов на покупку и продажу товаров и услуг для третьих лиц», для которой также испрашивается государственная регистрация товарного знака, является однородной услугам 35 класса МКТУ «согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц», в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], поскольку указанные услуги соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение (помощь в управлении бизнесом), один круг потребителей (предприниматели).

Таким образом, заявленное обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для следующих услуг 35 класса МКТУ - «услуги розничной продажи широкого ассортимента товаров потребителям, предоставляемые, в том числе посредством почтовых заказов по каталогам, онлайн-магазинов; компьютеризированные услуги онлайн магазинов розничной продаж» и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания).

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2019, отменить решение Роспатента от 13.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018741079.