

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 19.06.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ДАРИНЕЛЬ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 648891, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 648891 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2018 по заявке № 2017711000 с приоритетом от 24.03.2017 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДИЗАЙНЕРСКОЕ АГЕНТСТВО ДЭ АРТЕ», Московская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного

D'ARINELLY

знака по свидетельству № 648891 комбинированное обозначение со словесным элементом «D'ARINELLY», выполненным буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.06.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов

МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него 15.10.2015, то есть ранее даты приоритета этого товарного знака, в связи с государственной регистрацией компетентным органом данного юридического лица.

В возражении, в частности, отмечено, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, уже осуществляло соответствующую деятельность по производству одежды и аксессуаров и по розничной торговле одеждой, в том числе посредством сайта в сети Интернет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; публикации рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные оплата «за клик»/услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [1];
- распечатки сведений из сети Интернет о деятельности лица, подавшего возражение [2];

- договор поставки лицом, подавшим возражение, товаров [3];
- товарная накладная на поставку лицом, подавшим возражение, товаров [4];
- платежное поручение на оплату лицу, подавшему возражение, за поставку товаров [5];
- выписка по банковскому счету лица, подавшего возражение [6];
- квитанция Почты России на ценную посылку с наложенным платежом и опись отправляемых в ней предметов [7];
- распечатка сведений о домене «darinel.ru» [8];
- распечатка сведений о заявке № 2018741079 на регистрацию товарного знака со словесным элементом «DARINEL» на имя лица, подавшего возражение [9].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, корреспонденциями, поступившими 20.09.2019 и 12.11.2019, представил на него отзыв и дополнение к нему, доводы которых во всей своей совокупности по существу сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, не являются между собой сходными до степени смешения ввиду их графических различий, связанных с разным шрифтовым исполнением и применением букв разных (латинского – русского) алфавитов, в то время как отсутствуют какие-либо сведения о наличии у лица, подавшего возражение, фирменного наименования на иностранном языке и о его реальной хозяйственной деятельности в отношении однородных товаров и услуг, а соответствующее фирменное наименование в реальном хозяйственном обороте используется им с различным применением заглавных и строчных букв.

При этом правообладателем, в частности, было указано, что его фирменное наименование, право на которое возникло у него ранее даты регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица, содержит в своем составе сочетание первоначальных букв «ДА» оспариваемого товарного знака, и ему принадлежат коммерческое обозначение «DARINELLY» и доменные имена

«darinelly.ru» и «darinelly.com», права на которые возникли у него также ранее даты регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица.

Правообладателем было отмечено, что представленные в материалах возражения сведения о фактах продаж лицом, подавшим возражение, товаров не должны приниматься во внимание ввиду их единичного и незначительного характера, в том числе по количеству товаров и их денежной стоимости, а также и то, что отсутствуют какие-либо доказательства известности потребителям соответствующего сайта лица, подавшего возражения, посредством которого, в частности, оказывались им услуги по продвижению товаров.

Кроме того, правообладатель считает, что действия лица, подавшего возражение, являются злоупотреблением правом.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем были представлены, в частности, копии следующих документов:

- учредительные документы правообладателя и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [10];
- агентский договор правообладателя по реализации его продукции [11];
- распечатки сведений о продукции правообладателя с сайтов в сети Интернет, в том числе публикации в СМИ [12];
- договор поставки правообладателем товаров [13];
- договор об оказании правообладателю рекламных услуг [14];
- договор подряда на выполнение работ по изготовлению швейных изделий по заказу и по образцам правообладателя [15];
- договор об оказании правообладателю услуг по организации его участия в ярмарке и его платежное поручение на оплату этих услуг [16];
- распечатки сведений о доменах «darinelly.ru» и «darinelly.com» [17].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.03.2017) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

D'ARINELLY

обозначение , состоящее из выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета словесного элемента «D'ARINELLY» и помещенного в него графического элемента, стилизованного под изображение его начальной буквы «D», после которой следует орфографический знак апостроф.

Из представленных лицом, подавшим возражение, его учредительных документов и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [1] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 15.10.2015.

Факт государственной регистрации компетентным органом данной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ООО «ДАРИНЕЛЬ») ранее даты (24.03.2017) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного фирменного наименования показал, что доминирующий в товарном знаке словесный элемент «D'ARINELLY» и отличительная часть («ДАРИНЕЛЬ») фирменного наименования являются фонетически сходными, поскольку у них совпадают абсолютное большинство звуков и соответствующие звукосочетания, в том числе начальные, особенно акцентирующие на себе внимание, а отличие у них всего лишь в один конечный звук никак не играет решающей роли при их восприятии в целом.

При этом буквы разных (латинского – русского) алфавитов, обозначающие соответствующие совпадающие звуки, представляет собой всего лишь транслитерацию буквами одного алфавита соответствующих букв другого алфавита.

Указанные выше обстоятельства обусловливают вывод о сходстве в целом оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

В этой связи следует отметить, что фирменные наименования, как средства индивидуализации юридических лиц, являются исключительно словесными обозначениями и, следовательно, никак не могут содержать в себе какие-либо изобразительные элементы и иметь какие-либо шрифтовые особенности, ввиду чего сравнению в оспариваемом товарном знаке и в вышеуказанном фирменном наименовании лица, подавшего возражение, подлежали исключительно соответствующие словесные элементы, фонетическое сходство которых между собой и обусловило вывод коллегии о сходстве данных средств индивидуализации в целом. Так, доводы правообладателя о наличии у них графических различий являются, следовательно, абсолютно некорректными.

При этом являются некорректными и доводы правообладателя об обязательности для лица, подавшего возражение, иметь в данном случае фирменное наименование на иностранном языке, которое у него отсутствует, и об использовании им в реальном хозяйственном обороте фирменного наименования с различным применением заглавных и строчных букв. Так, оспариваемый товарный знак был признан коллегией сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, именно по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, по которому применение заглавных или строчных букв русского или латинского алфавитов в рассматриваемом случае не имеет значения.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, а именно ООО «ДАРИНЕЛЬ», указано в его учредительных документах, в частности, в свидетельствах Федеральной налоговой службы о государственной регистрации данного юридического лица и о постановке на учет данной российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, и в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [1], а также в сведениях в сети Интернет, например, в общедоступной Справочной системе по российскому

бизнесу «Вембо» (<https://vembo.ru/>) с общей информацией по данной компании и указанием видов ее деятельности [2] и, собственно, в ее документах товаросопроводительных [4], платежных [5] и банковских [6], которые подтверждают исполнение договора поставки товаров [3], и в почтовых документах [7].

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой различные виды одежды, обуви и головных уборов, то есть относящихся к соответствующей отрасли производства, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой, в частности, услуги в сфере деятельности по продажам и продвижению товаров и еще в сфере рекламной деятельности.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, индивидуализируемое в качестве юридического лица соответствующим фирменным наименованием, в период ранее даты (24.03.2017) приоритета оспариваемого товарного знака уже осуществляло свою реальную экономическую деятельность именно в сфере услуг по продажам и продвижению товаров.

Так, лицо, подавшее возражение, реализовывало товары, в частности, в соответствии с договором поставки товаров [3], исполнение которого подтверждается, в частности, товарной накладной [4], а также путем почтового отправления ценных посылок с наложенным платежом, что подтверждается, в частности, квитанцией Почты России и соответствующей описью отправляемых товаров [7]. Оплату за поставленные товары лицо, подавшее возражение, получило, в частности, по платежному поручению [5], что подтверждается также и выпиской по его банковскому счету [6].

Что касается доводов правообладателя о единичном и незначительном характере вышеуказанных продаж товаров, в том числе по их количеству и денежной стоимости, а также об отсутствии каких-либо доказательств известности потребителям фирменного наименования лица, подавшего возражения, то следует отметить, что для применения соответствующей нормы права, установленной пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, являющейся правовым основанием для

оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в рамках рассматриваемого возражения, законодательством вовсе не предусмотрены, собственно, условия обязательности наличия у юридического лица, индивидуализируемого фирменным наименованием, именно продолжительной, многоократной, значительной по объемам и денежной стоимости соответствующей деятельности, а также ее известности потребителям.

Вместе с тем, довод возражения об использовании лицом, подавшим возражение, в своей торговой деятельности в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака домена «darinel.ru» [8], напротив, действительно не был подтвержден какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о произведенных потребителями в данный период заказах товаров и их оплатах (транзакциях) через соответствующий сайт (интернет-магазин) в сети Интернет [2]. Однако данное обстоятельство никак не опровергает изложенные выше факты.

Таким образом, коллегией было установлено наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, но только в отношении торговой деятельности, то есть услуг по реализации (продажам) товаров.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса только лишь для однородных им услуг 35 класса МКТУ, приведенных в данной регистрации товарного знака, а именно: «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)», так как соответствующие сравниваемые услуги относятся к одной и той же родовой группе услуг (реализация товаров) либо соотносятся друг с другом как вид-род (продажа товаров – продвижение товаров).

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении определенных однородных услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, соответствующего фирменного наименования с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 648891 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы правообладателя о том, что его фирменное наименование [10], право на которое возникло у него ранее даты регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица, содержит в своем составе сочетание первоначальных букв «ДА» оспариваемого товарного знака, и правообладателю принадлежат коммерческое обозначение «DARINELLY» [документальное подтверждение этого отсутствует] и доменные имена «darinelly.ru» и «darinelly.com» [17], права на которые возникли у него также ранее даты регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица, то есть о принадлежности более раннего («старшего») права на сходные объекты интеллектуальной собственности именно правообладателю, никак не опровергают вышеуказанные выводы коллегии, сделанные по результатам сравнения в соответствии с конкретной нормой права, установленной пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, двух определенных средств индивидуализации – оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему в возражении фирменного наименования лица, подавшего возражение, имеющего действительно более ранний приоритет по сравнению именно с этим оспариваемым товарным знаком.

Исходя из вышеуказанных доводов о более ранних приоритетах на совершение иные объекты интеллектуальной собственности, собственно, не подлежащие сравнению в рамках рассмотрения настоящего возражения, правообладатель полагает, что действия лица, подавшего возражение, являются злоупотреблением правом.

Однако данное утверждение правообладателя не было подтверждено им какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

Вместе с тем, правообладателем были представлены документы [11 – 16], которые содержат некоторые сведения о производстве им товаров 25 класса МКТУ, а именно одежды, и аксессуаров к ним, которые вводились им в гражданский оборот под обозначением «DARINELLY» в качестве средства индивидуализации этих товаров, то есть товарного знака, действительно ранее даты (15.10.2015) регистрации лица, подавшего возражение, как юридического лица.

Так, агентский договор [11] предусматривает реализацию агентом, собственно, продукции правообладателя торговой марки «DARINELLY», принадлежащей именно правообладателю. Сведения о продукции правообладателя были представлены на сайтах в сети Интернет, в том числе опубликованы в СМИ [12].

Введение товаров, индивидуализируемых данным товарным знаком, в гражданский оборот осуществлялось правообладателем в соответствии с договором поставки [13]. Для их продвижения на рынке правообладателем были заказаны рекламные услуги [14] и услуги по организации их участия в ярмарке [16].

Договор подряда на выполнение работ [15] предусматривает изготовление исполнителем (подрядчиком) швейных изделий (одежды) под брендом «DARINELLY» по заказу и по образцам правообладателя.

В свою очередь, материалы возражения, напротив, совсем не содержат в себе каких-либо документов, касающихся товаров 25 класса МКТУ, которые были бы, собственно, произведены именно лицом, подавшим возражение, а также услуг 35 класса МКТУ, относящихся к сфере рекламы, которые оказывались бы третьим лицам именно лицом, подавшим возражение, в качестве рекламного агентства.

Так, отвечая на вопросы членов коллегии на заседании коллегии по рассмотрению возражения, представителем лица, подавшего возражение, было

устно отмечено, что у него отсутствуют какие-либо документы в подтверждение фактов осуществления лицом, подавшим возражение, собственно, производственной деятельности по выпуску соответствующих товаров 25 класса МКТУ и деятельности в качестве рекламного агентства по рекламе товаров третьих лиц, то есть об оказании им рекламных услуг.

Вышеуказанные обстоятельства обусловливают вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 648891 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов; публикации рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные оплата «за клик»/услуги РРС».

Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения в отношении данных товаров и услуг.

Что касается заявки № 2018741079 на регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего возражение [9], то следует отметить, что факт подачи заявки на регистрацию товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о наличии у лица, подавшего возражение, законной заинтересованности, поскольку такую заявку может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача этой заявки не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на оспариваемый товарный знак в отношении определенных товаров и услуг каким-либо образом нарушает конкретные субъективные права лица, подавшего возражение, затрагивает его законные интересы или привело к причинению ему, как субъекту

хозяйственной деятельности, реального ущерба именно в определенных сферах экономики, на определенных рынках конкретных товаров или услуг.

При этом следует отметить, что вышеперечисленные услуги в сфере рекламы не являются однородными услугами по реализации (продажам) товаров, действительно оказываемым, как было установлено выше, лицом, подавшим возражение, так как данные сравниваемые услуги относятся совершенно к разным сферам экономики и к разным родовым группам услуг (рекламные услуги – торговые услуги), отличаются их назначением (стимулирование сбыта товаров – непосредственно получение прибыли с самого сбыта товаров), условиями их оказания (распространение позитивной информации о товарах рекламными агентствами – продажа товаров торговыми организациями) и кругом потребителей (производители товаров или их дистрибуторы, заинтересованные в увеличении объемов их сбыта, – конечные потребители товаров или иные торговые организации, заинтересованные в получении прибыли от их перепродажи).

Отсюда следует также и вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанной части услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 648891 недействительным 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)».**