

**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 24.06.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635046, поданное Закрытым акционерным обществом «Дети», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «**ДЕТКИ**» с приоритетом от 22.09.2016 по заявке № 2016735152 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.11.2017 за № 635046. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Детки", Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2019, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 635046 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- ЗАО «Дети» (далее – лицо, подавшее возражение) является

правообладателем товарных знаков «**ДЕТИ**» по свидетельству № 459384,

« **ДЕТИ - наша радость!**» по свидетельству №305726,

« **ДЕТИ**» по свидетельству №424913, « **ДЕТИ**» по свидетельству №424784, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- товарные знаки ЗАО «Дети» являются комбинированными, включают обозначение «ДЕТИ», выполненное оригинальным шрифтом, в оригинальном цветовом сочетании - красные буквы на белом фоне или красные буквы с белым



контуром; оспариваемый товарный знак «» содержит словесный элемент «ДЕТКИ», выполненный в графической манере, тождественной соответствующим элементам товарных знаков ЗАО «Дети», в аналогичном цветовом сочетании - красные буквы с белым контуром; семантическое сходство обусловлено тождеством лексической единицы, так как русское слово «Детки» является формой слова «Дети», образованной в результате прибавления к слову «Дети» суффикса уменьшительно-ласкательного значения «к»; фонетическое сходство обусловлено тем, что слово «Дети» созвучно слову «Детки», мягкий звук «к» при произнесении заглушается, что при слуховом восприятии делает оба слова практически тождественными; таким образом, словесный элемент оспариваемого



товарного знака «» по свидетельству № 635046 является

сходным до степени смешения по графическому, семантическому и фонетическому

критериям сходства словесных обозначений с товарным знаком «**ДЕТИ**» № 459384, а также элементом «ДЕТИ» товарных знаков

« **ДЕТИ - наша радость!**» по свидетельству №305726,

« **ДЕТИ**» по свидетельству №424913, « **ДЕТИ**» по свидетельству №424784, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет;

- словесный элемент «ДЕТКИ» оспариваемого товарного знака №635046 занимает доминирующее положение в товарном знаке. При этом иные элементы товарного знака являются описательным для товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку представляют собой изображение реализуемых товаров;

- решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 мая 2018 года по делу № А56-61891/2015 ЗАО «Дети» признано несостоятельным, в его отношении введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим ЗАО «Дети» утверждена Полина Витальевна Ковшова. Соответственно, полномочия руководителя (единоличного исполнительного органа) ЗАО «Дети» исполняет арбитражный управляющий П.В. Ковшова. Факт признания лица, подавшего возражение, несостоятельным не препятствует рассмотрению возражения, поскольку ЗАО «Дети» не ликвидировано, сохраняет свою правоспособность и дееспособность. В том числе ЗАО «Дети» сохраняет интерес к защите принадлежащих ему исключительных прав.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635046 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) сведения об оспариваемом товарном знаке; Сведения о товарных знаках заявителя;

(2) примеры использования товарных знаков;

(3) копия Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 мая 2018 года по делу № А56-61891/20154.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с поступившим возражением, был представлен отзыв по мотивам поданного возражения, содержащий следующие доводы:

- у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака № 635046, а подача возражения с учетом всех фактических обстоятельств дела свидетельствует о злоупотреблении правом;

- на момент подачи возражения, в установленном законом порядке лицо, подавшее возражение, признано банкротом и находится на стадии конкурсного производства - следовательно, в процедуре ликвидации. Таким образом, ЗАО «Дети» имеет единственный законный интерес - реализация имущества (конкурсной массы) с целью удовлетворения обязательственных требований конкурсных кредиторов для дальнейшей ликвидации ЗАО «Дети». Осуществление ЗАО «Дети» иных юридически значимых действий, вступление в правоотношения, не связанные с поиском, возвратом и реализацией имущества общества, на стадии конкурсного производства не может быть признано осуществляемым в интересах общества, поскольку не направлено на достижение единственного законного интереса, оставшегося за обществом в сложившихся обстоятельствах. При этом рассмотрение возражения, поданного обществом, а равно его удовлетворение и прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака, никак не влияет и не может повлиять на объем и стоимость имущественной массы ЗАО «Дети», подлежащей реализации в процедуре конкурсного производства;

- заинтересованность ЗАО «Дети» не может быть определена исключительно по формальному признаку принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки, поскольку с момента ликвидации юридического лица, ЗАО «Дети» не будет

иметь законной возможности обладать исключительным правом на товарный знак, поскольку в силу требования пункта 1(4) статьи 1514 Кодекса правовая охрана любого товарного знака прекращается досрочно в случае ликвидации юридического лица. Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 175 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак не являются сходными до степени смешения. Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, содержащее, наряду с элементом «ДЕТКИ», значительное количество иных словесных элементов («ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ», «ПИТАНИЕ», «ИГРУШКИ», «ОБУВЬ», «КОСМЕТИКА», «ОДЕЖДА», «КОЛЯСКИ»), являющихся неохраняемыми, а также дополнительных изобразительных элементов, вопреки доводам возражения, не только являются охраняемыми элементами товарного знака, но и, по мнению правообладателя, занимают в обозначении доминирующее положение. Они принимают на себя важный смысловой акцент и обеспечивают товарному знаку самостоятельное и уникальное визуальное восприятие, отличное от иных обозначений, которыми индивидуализируются аналогичные услуги на рынке;

- широкое использование на рынке детских товаров элементов «дети», «детки», «детка» и иных производных наименований, включая само видовое наименование «ДЕТские товары», которые используется каждым магазином или отделом, специализирующимся на реализации детской продукции, привело к ослабеванию индивидуализирующего потенциала сравниваемых словесных элементов (Дети и Детки). Слово «дети» и его производные является распространенным, что подтверждается многочисленными регистрациями товарных знаков, среди которых, например: «ДЕТИИГРАЮТ.РФ» (ТЗ № 685814), «ДЕТИШКИНО» (ТЗ № 686976), «БЛОГЕРЫ ДЕТИ» (ТЗ № 703804), «TOY.RU МЫ ЗНАЕМ ЧЕГО ХОТЯТ ДЕТИ» (ТЗ № 711656), «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» (ТЗ № 714366), «ДЕТИ В БАЛЕТЕ» (ТЗ № 699493), «ПРОСТО ДЕТИ» (ТЗ № 640344), «ЭИ ДЕТИ» (ТЗ № 638185), «ДЕТИНЕЦ» (ТЗ № 612260), «ДЕТИ В МОДЕ» (ТЗ

№ 458524), «ПРОДЕТИ» (ТЗ № 456353), «ДЕТИ НАШЕГО ВРЕМЕЧКА» (ТЗ № 281411), «ДЕТИ - АКАДЕМИКИ» (ТЗ № 373082), «ДЕТКА» (ТЗ № 524271);

- при разрешении вопроса о сходстве товарных знаков, необходимо учитывать активную деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака. Общество с ограниченной ответственностью «Детки», зарегистрировано 1 июня 2015 года. Основным видом деятельности правообладателя, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является «торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах». Сеть магазинов «Детки» на сегодняшний день представлена 35 магазинами в Санкт-Петербурге, в том числе один гипермаркет «МЕГА-ДЕТКИ» с торговой площадью 4 тыс. кв. метров по адресу в Санкт-Петербурге: Пулковское ш., д. 19, а также 4 магазинами в Москве и Московской области. Первый магазин открылся в августе 2015 года на пр. Косыгина в Санкт-Петербурге. Информация о правообладателе широко представлена в сети Интернет. Так, правообладатель является владельцем сайта <https://detkishop.com>, зарегистрированного 06.06.2015 г.. Правообладатель представлен в наиболее популярных социальных сетях - вКонтакте (количество подписчиков - 32 006 человек), Instagram (количество подписчиков - 2 700 человек, а первая публикация сделана 10 августа 2015 г.), Одноклассники (число подписчиков - 1 181 человек), Facebook. Правообладатель имеет права на иные зарегистрированные товарные знаки, в том числе товарный знак со словом «Детки» (№ 582664), в основе которых - яркие детские образы и цвета, а именно: товарные

### НАШЕ БУДУЩЕЕ - ДЕТКИ

знаки «

» по свидетельству № 582664, приоритет



от 25.06.2015, « » по свидетельству № 624798, приоритет от 22.09.2016. Право использования оспариваемого товарного знака на условиях неисключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак на территории РФ предоставлено по соответствующему договору, зарегистрированному 11.10.2018 г.;

- товарные знаки, принадлежащие ЗАО «Дети», не используются на рынке реализации товаров для детей. Неиспользование соответствующих знаков связано с началом процедуры банкротства в отношении ЗАО «Дети». Податель обращения, обосновывая требования о прекращении правовой охраны товарного знака № 635046, прилагает фотографию использования вывески, датированную 2013 годом. Вместе с тем, условием сохранения права на товарный знак и залогом его узнаваемости среди потребителей является его использование. Основная функция товарных знаков - индивидуализировать, связывать в глазах потребителей конкретные товары (услуги) с конкретным лицом. Однако если в обороте отсутствует продукция конкретного предпринимателя, маркированная товарным знаком, или под данным товарным знаком не оказываются какие-либо услуги, соответственно, у потребителя не возникает ассоциаций между конкретным обозначением и таким предпринимателем. Неиспользование ЗАО «Дети» своих товарных знаков означает как отсутствие сходства до степени смешения (буквально - не с чем смешиваться в обороте), так и, фактически, отсутствие у лица законной заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака другого лица.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

(4) - выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДЕТКИ»;

(5) - список адресов месторасположения магазинов «ДЕТКИ» ООО «ДЕТКИ»;

(6) - сведения whois сервиса о доменном имени detkishop.club.

Лицо, подавшее возражение, выразило несогласие с доводами отзыва правообладателя и представило на заседании коллегии 14.11.2019 дополнительные пояснения к возражению, содержание которых сводится к следующему:

- лицо, подавшее возражение, имеет обоснованную заинтересованность в оспаривании регистрации товарного знака, ввиду следующего:

1. заинтересованность в отчуждении исключительных прав на товарные знаки по наиболее высокой цене;
2. заинтересованность во взыскании с правообладателя

компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки; 3. признание регистрации оспариваемого товарного знака незаконной необходима для привлечения соответствующих лиц к ответственности;

- датой приоритета оспариваемого товарного знака является 22 сентября 2016 года. При этом заявитель признан несостоятельным лишь 18 мая 2018 года. Соответственно в период осуществления лицом, подавшим возражение, полноценной хозяйственной деятельности правообладатель оспариваемого товарного знака в течение двух лет использовал сходное до степени смешения обозначение. Соответствующие разъяснения содержатся в пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной;

- ООО «Детки» и ЗАО «Дети» не могут рассматриваться в качестве полностью обособленных и суверенных участников гражданского оборота. ООО «Детки» образовано 01 июня 2015 года - в период возникновения корпоративного конфликта внутри ЗАО «Дети», повлекшего за собой ухудшение финансового положения заявителя и последующее дело о несостоятельности. В результате указанного конфликта часть контролирующих ЗАО «Дети» лиц образовала ООО «Детки», начав осуществление тождественной хозяйственной деятельности с использованием фирменного наименования и товарных знаков ЗАО «Дети». В частности, как следует из представленной правообладателем в материалах настоящего дела выписки из ЕГРЮЛ, одним из двух учредителей ООО «Детки» является лицо, занимавшее должность генерального директора ЗАО «Дети» до 11 сентября 2014 года, руководящую должность в ЗАО «Спецобслуживание» (единственный акционер ЗАО «Дети»). Учитывая изложенное учредители ООО «Детки» не могли не знать о наличии торговой сети магазинов «ДЕТИ», состоящей более чем из 80 магазинов, наличии у нее собственной фирменной стилистики и товарного знака;

- деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака основана на «замещении» ЗАО «Дети» на рынке товаров для детей;

- товарные знаки ЗАО «Дети» являются нематериальным активом общества, и лицо, подавшее возражение, вправе защищать такой актив, поддерживая ценность товарного знака, которая заключается в возможности использования товарного знака в хозяйственной деятельности, возможности осуществления коммерческой деятельности по известным и узнаваемым обозначениям, возможности использования товарного знака в рекламе, на упаковках товаров и вывесках магазинов. Известность и узнаваемость товарных знаков ЗАО «Дети» обусловлена многолетним успешным присутствием на рынке (наиболее ранний знак зарегистрирован в 2004 году, фактически используется с 1997 года);

- при визуальном восприятии, благодаря яркому нестандартному шрифту, крупному размеру и размещению в центре композиции, потребитель в первую очередь обращает внимание именно на словесные элементы «ДЕТИ» / «ДЕТКИ», что делает именно эти элементы сильными элементами товарных знаков, дающими им основную индивидуализирующую способность. Учитывая изложенное, необходимо оценивать сходство товарных знаков в первую очередь в части элементов «ДЕТИ» и «ДЕТКИ». Сходство указанных обозначений подробно описано в тексте возражений;

- приобщение указанных источников информации к материалам настоящего дела не противоречит требованию пункта 2.5. Правил ППС ввиду следующего. В части приобщения копии судебного определения необходимо также добавить, что все тексты актов судов арбитражной системы публикуются в единой базе, расположенной в сети Интернет по адресу [kad.arbitr.ru]. Доступ к указанной базе является открытым, предоставляется на безвозмездной основе. Соответственно, указанный источник информации является общедоступным. ГОСТ Р 7.0.14-2011 устанавливает, что справочное издание - издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения. Справочник - справочное издание, носящее прикладной, практический характер. Таким образом,

электронная база данных судебных актов в полной мере соответствует критериям общедоступного справочного источника информации. Соответственно, информация, полученная из указанной базы данных, не меняет мотивов возражений и может быть учтена при их рассмотрении.

В подтверждение изложенных доводов к дополнительным пояснениям приложены следующие материалы:

(7) - копия Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 октября 2019 года по делу № А56-61891/15;

(8) - выдержка из электронной газеты «РБК» от 21 сентября 2016 года «Дети»-банкроты: как акционеры довели до краха одну из крупнейших сетей».

Ознакомившись с дополнительными пояснениями, правообладатель не согласился с доводами лица, подавшего возражение, ввиду следующего:

- отделение «Палата по патентным спорам» федерального института промышленной собственности в силу сложившейся правоприменительной практики ранее не признавала наличие заинтересованности лица, подавшего возражение, в случае если такое лицо признано банкротом в установленном законом порядке. Аналогичный подход отражен в решениях Роспатента от 30 июня 2014 г. по товарному знаку №394122, от 30 июня 2014 г. по товарному знаку № 387635, от 28 февраля 2018 г. по товарному знаку № 579261; от 30 апреля 2014 г. по товарному знаку №472380 (указанное решение оставлено в силе Решением Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2014 г. по делу № СИП-707/2014);

- намерение лица, подавшего возражение, обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации не означает привлечение лица к гражданско-правовой ответственности и не влечет автоматическое взыскание компенсации по факту обращения;

- наличие предполагаемого корпоративного конфликта и связанные с ним обстоятельства, а также действия бывших участников, являющиеся, по мнению лица, подавшего возражение, недобросовестными, в рамках установления наличия заинтересованности ЗАО «Дети», предусмотренной статьей 1513 Кодекса, не имеют отношения к рассматриваемому спору;

- лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность через интересы неопределенного лица, что, как указывалось ранее, само по себе является недопустимым применительно к рассматриваемой категории споров;

- практике неизвестны такие методики оценки рыночной стоимости нематериальных активов - товарных знаков, которые учитывали бы при определении соответствующей стоимости деятельность иных участников-конкурентов, в том числе с точки зрения средств индивидуализации, которые такие конкуренты используют. Методика оценки может учитывать наличие или отсутствие спора, в результате которого объект оценки может быть утрачен. Рассматриваемый спор, инициированный самим должником, не относится к указанной категории;

- в ходе заседания коллегии 14.11.2019 были заслушаны объяснения эксперта ФИПС, принимавшего решение о регистрации товарного знака по заявке № 2016735152 на имя ООО «ДЕТКИ»; эксперт отметила, что основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса для отказа в регистрации товарного знака были сняты, с учетом представленных заявителем сведений и материалов относительно использования обозначения. С учетом изложенного, а также руководствуясь практикой Палаты по патентным спорам по аналогичным делам, правообладатель считает доводы лица, подавшего возражение, необоснованными, а требования, вытекающие из возражения, - не подлежащими удовлетворению.

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

С учетом даты (22.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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 заявлении 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в том числе, несоответствия произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в вышеизложенных отзывах и дополнительных пояснениях приводит доводы об отсутствии заинтересованности ЗАО «Дети» в подаче возражения.

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее. В отношении ЗАО «Дети» решением арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области по делу №А56-61891/2015 от 18.05.2018 введена процедура конкурсного производства, и лицо, подавшее возражение, признано несостоятельным (сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №90 от 26.05.2018). Определением арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области по делу №А56-61891/2015 от 15 ноября 2019 года принято решение продлить в отношении ЗАО «ДЕТИ» срок конкурсного производства на 6 месяцев до 15 мая 2020 года (см. <http://kad.arbitr.ru/Card/b5e4419dc8bd-404a-843f-72b3d9871822>).

Таким образом, учитывая обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения (установление которых необходимо согласно требованию абзаца 8 пункта 2 статьи 1512 Кодекса), лицо подавшее возражение не ликвидировано и не лишено правоспособности. Кроме того, законодательство в области несостоятельности оставляет возможность завершения процедуры конкурсного производства, в том числе, прекращением производства по делу о банкротстве (восстановление платежеспособности юридического лица).

Установление иных обстоятельств (вероятность завершения процедуры конкурсного производства ликвидацией лица, подавшего возражение) носит вероятностный характер и не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Что касается доводов правообладателя о правоприменительной практике Роспатента по вопросу признания (не признания) заинтересованности и ссылок правообладателя на конкретные дела, следует отметить, что предметом рассмотрения по перечисленным правообладателем возражениям были иные основания оспаривания предоставления правовой охраны, нежели пункт 6 статьи 1483 Кодекса.

Изложенные в настоящем заключении выводы относительно признания заинтересованности лица, подавшего возражение, основаны на правоприменительной практике Роспатента по аналогичным спорам. В частности, решение Роспатента от 26.08.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657552; решение Роспатента от 15.05.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579261.



Оспариваемый товарный знак «**ДЕТКИ**» по свидетельству №635046 (приоритет от 22.09.2016) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ДЕТКИ», (и неохраняемые - «ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ», «ПИТАНИЕ», «ИГРУШКИ», «ОБУВЬ», «КОСМЕТИКА», «ОДЕЖДА», «КОЛЯСКИ»), выполненные буквами русского алфавита в красном цвете с белым контуром, а также изобразительные элементы - пирамидка, и стилизованные изображения грузовика, трубы, машины, лошади-качалки, игрушки медведя и юлы. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: серый, красный, белый, синий, зеленый, желтый, коричневый, темно-красный, черный, фиолетовый, голубой, светло-зеленый. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак «**ДЕТИ**» [1] по свидетельству № 459384 (приоритет 11.04.2011), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «ДЕТИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в красном цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак

« ДЕТИ - наша радость!» [2] по свидетельству №305726 (приоритет 17.12.2004), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ДЕТИ», «НАША РАДОСТЬ», выполненных буквами русского алфавита, и стилизованного изображения коляски. Товарный знак выполнен в красном, белом, жёлтом, синем, чёрном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки « ДЕТИ» по

свидетельству №424913, « ДЕТИ» по свидетельству №424784 не действуют в настоящее время, так как истек срок правовой охраны этих товарных знаков (даты истечения срока действия регистраций - 08.12.2019, 09.12.2019 соответственно). Поэтому данные обозначения не могут быть противопоставлены оспариваемому товарному знаку.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинал, каковы его

размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

В оспариваемом товарном знаке изобразительные элементы, в виде стилизованных изображений детских игрушек (грузовик, лошадка-качалка, юла, труба, пирамида) ассоциируются с неохраняемыми словесными элементами «ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ», так как все они действительно представляют собой изображения товаров для детей.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит 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.

При восприятии оспариваемого товарного знака очевидным является то, что словесный элемент «ДЕТКИ» выступает основным элементом товарного знака, обуславливающим его индивидуализирующую способность в целом.

Словесные элементы «ДЕТКИ» и «ДЕТИ» [1] являются фонетически сходными, так как в них совпадают 4 буквы из 5, последовательность букв относительно друг друга, словесные элементы имеют одинаковое количество слогов.

Лексическое значение оспариваемого товарного знака не отличается по семантике от противопоставленного товарного знака [1]. Так, согласно толковому словарю Ушакова Д.Н. «ДЕТИ», детей, детям, детям (детями неправ.), о детях, ед. нет. 1. Малолетние (употр. в знач. мн. ч. от ребенок и от дитя). Спектакль для детей. 2. Сыновья, дочери. При этом, «ДЕТКИ», деток, разговорная единица в уменьшительно-ласкательной форме к детям.

Графически словесный элемент оспариваемого товарного знака

«**ДЕТКИ**» и противопоставленный товарный знак [1] «**ДЕТИ**» производят сходное впечатление за счет использования одинакового шрифта и исполнения одним цветом, а также за счет близкой длины обозначения. Наличие в

оспариваемом товарном знаке дополнительных изобразительных элементов носит второстепенный характер ввиду фонетического, семантического и графического сходства доминирующего/единственного элементов сравниваемых обозначений, обеспечивающих их ассоциирование в целом.

Таким образом, сопоставляемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ – «демонстрация детских товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области детских товаров; представление детских товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для детей [для третьих лиц], а именно услуги магазинов по продаже детских товаров; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама детских товаров; реклама детских товаров интерактивная в сети Интернет; управление процессами обработки заказов на покупки товаров для детей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами для детей]».

Перечень оспариваемой регистрации содержит, в частности, услуги «демонстрация товаров, а именно товаров для детей; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи, а именно товаров для детей; продвижение продаж для третьих лиц, а именно услуги магазинов по розничной продаже товаров для детей; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров» являющиеся идентичными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Услуги 35 класса МКТУ «услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные <оплата за клик>», перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, являются видовыми относительно родовой группы «услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров», к которым

отнесены все услуги 35 класса МКТУ, перечисленные в перечне противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [2] свидетельствует об отсутствии сходства между ними. Так как сравниваемые обозначения отличаются фонетически - охраняемый словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой слово «ДЕТКИ», а в противопоставленном товарном знаке [2] имеет место завершенная мысль – оконченное восклицательное предложение «ДЕТИ – НАША РАДОСТЬ!», которое придает слову «ДЕТИ» эмоционально-позитивное семантическое восприятие. Звуковой ряд сравниваемых обозначений существенно отличается, а также пространственно-композиционное построение, удлиненная словесная часть, наличие оригинального изобразительного элемента противопоставленного товарного знака [2] придает дополнительные визуальные отличия.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помочь в управлении бизнесом; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов;*

*публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернете в качестве доменного имени; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; фотокопирование».*

Указанные услуги и услуги, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, относятся к общим родовым группам, в силу чего являются однородными. Однако при отсутствии сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [2], однородность услуг не учитывается и знаки признаются не сходными.

Наличие сходства между оспариваемым и противопоставленным товарным знаком [1], а также одинаковая область применения сравниваемых обозначений в отношении однородных услуг (предназначены для маркировки сетевых гипермаркетов товаров для детей), обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №635046 и №459384 до степени их смешения в целом и предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или родственным предприятиям, что в данном случае не соответствует действительности.

Следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №635046 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в его перечне услуг 35 класса МКТУ, в силу чего доводы поступившего возражения следует признать обоснованными.

Коллегия также отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента. В отношении довода правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №635046 являются злоупотреблением правом, коллегия также отмечает, что установление факта злоупотребления правом выходит за пределы компетенции Роспатента.

Не согласившись с выводами, озвученными на заседании коллегии 27.11.2019, правообладатель направил в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности особое мнение, поступившее 10.12.2019, где изложены доводы о неправильном применении действующего законодательства, о недоказанности факта заинтересованности лица, подавшего возражение, о несоответствии выводов коллегии материалам дела.

В отношении изложенных доводов следует отметить, что основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635046 недействительным полностью по причине несоответствия произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, изложены выше в настоящем заключении.

Доводы коллегии относительно признания заинтересованности лица, подавшего возражение, также были изложены выше в настоящем заключении.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635046 недействительным полностью.**