

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 03.03.2020 возражение индивидуального предпринимателя Сухомлиновой М.А., Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 679877, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 679877 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.11.2018 по заявке № 2017745023 с приоритетом от 27.10.2017 в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Нечкиной С.А., Забайкальский край (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 679877 было зарегистрировано словесное обозначение «**ДАМСКИЙ УГОДНИК**», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 03.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ с коммерческим обозначением, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака и которое используется для индивидуализации принадлежащих ему предприятий розничной торговли

ювелирными изделиями – ювелирных магазинов «Дамский угодник» в г. Кропоткине Краснодарского края.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- судебные акты [1];
- свидетельства о государственной регистрации лица, подавшего возражение, в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке его на специальный учет, как осуществляющего операции с драгоценными металлами и камнями, в государственной инспекции пробирного надзора и о прохождении им обучения в форме целевого инструктажа по программе «Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли» [2];
- договоры аренды лицом, подавшим возражение, нежилых помещений с актами их приема-передачи и их техническими и санитарными паспортами [3];
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение на имя лица, подавшего возражение, и договор дарения ему этого недвижимого имущества [4];

- договоры об охране объектов лица, подавшего возражение, их санитарных исследованиях, банковском обслуживании и инкасации, снабжении питьевой водой со спецификациями к соответствующим договорам и актами об оказании по ним соответствующих услуг [5];
- отчет об оценке рыночной стоимости магазина с его фотографиями [6];
- договоры о покупке лицом, подавшим возражение, драгоценных металлов и камней и изделий из них с товарными накладными и отчетами кассовых смен магазинов по ним [7];
- договор о залоге в Сбербанке ювелирных изделий по кредитному договору лица, подавшего возражение [8];
- отчеты кассовых смен магазинов и их кассовые чеки по продаже товаров [9];
- трудовые договоры и трудовые книжки работников магазинов и приказы о приеме их на работу или их увольнении [10];
- договоры об оказании лицу, подавшему возражение, рекламных услуг с актами их приема-сдачи и эфирными справками [11];
- рекламные печатные материалы и публикации рекламы в СМИ [12];
- отчет по результатам социологического опроса об известности ювелирного магазина «Дамский угодник» лица, подавшего возражение, с опросными листами и компакт-дисками [13].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденциями, поступившими 19.05.2020 и 23.06.2020, были представлены на него отзыв и дополнение к отзыву, соответственно, доводы которых сводятся к тому, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака им уже использовалось свое коммерческое обозначение для индивидуализации принадлежащих ему предприятий розничной торговли ювелирными изделиями – ювелирных магазинов «Дамский угодник» в Забайкальском крае, которое и было включено им в оспариваемый товарный знак, причем право на данное коммерческое обозначение возникло у правообладателя раньше, чем у лица, подавшего возражение.

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:

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о правообладателе, Нечкиной С.А., и о Нечкине Ф.А. [14];
- свидетельства о заключении брака между Нечкиной С.А. и Нечкиным Ф.А. и о смерти Нечкина Ф.А. [15];
- решение Центрального районного суда города Читы [16];
- договор подряда на изготовление фирменной символики для ювелирного салона «Дамский угодник» [17];
- договоры аренды нежилых помещений для размещения ювелирных магазинов «Дамский угодник» [18];
- свидетельства о постановке на специальный учет для осуществления операций с драгоценными металлами и камнями с указанием территориально обособленных подразделений [19];
- агентский договор и отчеты агента по организации и проведению розыгрыша призов от ювелирного салона «Дамский угодник», накладные на выдачу призов, товарные чеки и акты списания ювелирных изделий [20];
- публикации в печатных средствах массовой информации о розыгрыше призов от ювелирного салона «Дамский угодник» [21];
- письма Комитета по финансам Читинской области о проведении стимулирующей лотереи по розыгрышу призов от ювелирного салона «Дамский угодник» и ее нормативные документы и протоколы [22];
- эфирные справки по размещению видеосюжета о вручении призов от ювелирного салона «Дамский угодник» и компакт-диск [23];

- эфирная справка радиостанции о размещении рекламы сети ювелирных салонов «Дамский угодник» [24];
- благодарственные письма и дипломы [25];
- письма партнеров [26];
- товарные накладные на поставку ювелирных изделий в ювелирные салоны «Дамский угодник» [27];
- распечатки сведений из Интернета о сети ювелирных салонов «Дамский угодник» [28];
- договоры о предоставлении эфирного времени для проведения передачи правообладателя [29];
- договоры страхования имущества [30];
- трудовые книжки работников [31];
- реестры бухгалтерских документов – отчетов кассовых смен [32].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.10.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.

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 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое

обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 679877 с приоритетом от 27.10.2017 представляет собой выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение **«ДАМСКИЙ УГОДНИК»**.

В свою очередь, из представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов [1] следует, что судебными органами был установлен факт того, что начиная с 2006 года им используется коммерческое обозначение **«ДАМСКИЙ УГОДНИК»** в качестве средства индивидуализации принадлежащих ему ювелирных магазинов в г. Кропоткине Краснодарского края.

Так, согласно представленным свидетельствам [2], в 2006 году компетентными органами исполнительной власти лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и поставлено на специальный учет, как осуществляющее операции с драгоценными металлами и камнями, в государственной инспекции пробирного надзора, а в 2011 году оно, как действующий субъект на рынке ювелирных изделий, прошло обучение в форме целевого инструктажа по программе «Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли».

В 2006 – 2012 гг., то есть в период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, использовало на праве аренды [3] и на праве собственности [4] нежилые помещения, находящиеся в г. Кропоткине по определенным почтовым адресам, указанным в

соответствующих договорах аренды и в свидетельстве на недвижимое имущество. В этих договорах и подтверждающих их исполнение актах приема-передачи помещений, а также в их технических и санитарных паспортах, в частности, имеются указания на определенные объекты недвижимости и на их назначение в качестве используемых под магазины «ДАМСКИЙ УГОДНИК» для розничной торговли ювелирными изделиями.

Функционирование в 2006 – 2012 гг. вышеуказанных объектов недвижимости, как реально работающих магазинов «ДАМСКИЙ УГОДНИК», подтверждается договорами об их соответствующем обслуживании, в частности, в целях обеспечения охраны, санитарных условий, банковского обслуживания и инкассации, снабжения питьевой водой, причем их соответствующее название приведено в спецификациях к этим договорам и в актах об оказании по ним данных услуг [5].

В период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака, а именно в 2011 году, была осуществлена оценка рыночной стоимости одного из упомянутых выше магазинов, результаты которой и его фотографии были представлены в отчете [6]. На фотографии фасада соответствующего здания обнаруживается, в частности, вывеска этого магазина с коммерческим обозначением «ДАМСКИЙ УГОДНИК».

В 2006 – 2017 гг., то есть в период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, покупались драгоценные металлы и камни и изделия из них по договорам и подтверждающим их исполнение товарным накладным и отчетам кассовых смен магазинов «ДАМСКИЙ УГОДНИК» [7].

В обеспечение своего кредитного договора по договору залога [8] им были переданы в 2009 году на срок до полного погашения кредита в 2011 году в залог в Сбербанк ювелирные изделия, собственно, как принадлежащие лицу, подавшему возражение, на праве собственности.

Факты розничной продажи ювелирными магазинами «ДАМСКИЙ УГОДНИК» соответствующих товаров в 2006 – 2017 гг., то есть в период,

предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждаются отчетами кассовых смен этих магазинов и их кассовыми чеками [9].

В этих магазинах в данный период работали определенные специалисты в соответствии с трудовыми договорами и трудовыми книжками и приказами о приеме их на работу или их увольнении [10].

Для продвижения на рынке данных торговых предприятий в 2009 – 2013 гг. лицом, подавшим возражение, заказывались рекламные услуги, факт оказания которых ему подтверждается соответствующими договорами с актами приема-сдачи этих услуг и эфирными справками [11], а также самими представленными рекламными печатными материалами и публикациями рекламы в печатных средствах массовой информации, а именно в газетах [12], в которых указывается, собственно, на ювелирные магазины «ДАМСКИЙ УГОДНИК», расположенные по соответствующим определенным почтовым адресам в г. Кропоткине.

Об их весьма высокой степени известности в данном определенном городе свидетельствуют, в частности, результаты социологического опроса [13].

Принимая во внимание в своей совокупности представленные материалы возражения [1 – 13], коллегия пришла к выводу о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака у лица, подавшего возражение, действительно возникло исключительное право на коммерческое обозначение «ДАМСКИЙ УГОДНИК» в связи с его использованием для индивидуализации принадлежащих ему торговых предприятий (ювелирных магазинов), ставших известными в пределах определенной территории (г. Кропоткина в Краснодарском крае) в результате указания этого коммерческого обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса, в частности, на доступных для взора потребителей наружных вывесках, помещенных на фасадах зданий по определенным почтовым адресам, на торговой документации (кассовых отчетах и чеках), в объявлениях и рекламе.

Вышеуказанные документы, датируемые определенными датами и, вместе с тем, оцениваемые в своей совокупности, затрагивают в целом каждый год в

период с 2006 по 2017 гг., в том числе и последний год, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака. Для каждого из этих годов имеются те или иные соответствующие документы с указанием на ювелирные магазины «ДАМСКИЙ УГОДНИК» лица, подавшего возражение, ввиду чего у коллегии не имеется каких-либо оснований сомневаться в непрерывности использования им данного коммерческого обозначения.

К тому же, вышеизложенные обстоятельства, как уже отмечалось выше, были установлены судами согласно судебным актам [1], а именно решению Арбитражного суда Краснодарского края от 09.04.2018 по делу № А32-53611/2017, постановлению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по тому же делу и постановлению Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2019 по тому же делу.

Вывод о сходстве в целом оспариваемого товарного знака и вышеуказанного коммерческого обозначения обусловливается наличием у этих сравниваемых средств индивидуализации фонетического и семантического тождества в силу полного совпадения у них соответствующих словосочетаний – «ДАМСКИЙ УГОДНИК», имеющих идентичный состав звуков и определенное одинаковое смысловое значение. При этом они исполнены, к тому же, буквами одного и того же (русского) алфавита и имеют идентичные составы определенных букв русского алфавита.

Вышеупомянутое коммерческое обозначение использовалось лицом, подавшим возражение, согласно документам [1 – 13], в отношении услуг по реализации товаров в рамках экономической деятельности принадлежащих ему торговых предприятий – ювелирных магазинов.

Так, данные услуги являются однородными приведенным в оспариваемой регистрации товарного знака услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; управление процессами обработки

заказов товаров; 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), определяют форму такой торговой деятельности (например, торговая ярмарка, телемагазин или выполнение заказов товаров и т.д.) либо соотносятся друг с другом как вид-род (продажа товаров – продвижение товаров).

Кроме того, с учетом весьма высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации, обусловленной тождеством соответствующих словосочетаний, и достаточно известной российским потребителям определенной специфики деятельности ювелирных магазинов (салонов), которые часто не только продают различные ювелирные изделия, бижутерию, часы и аксессуары, но и своими силами или посредством подряда с иными лицами еще и изготавливают такие товары, коллегия усматривает наличие у вышеуказанных услуг по реализации этих определенных товаров однородности также и со всеми приведенными в оспариваемой регистрации товарного знака товарами 14 класса МКТУ, представляющими собой такие определенные товары.

В свою очередь, материалы возражения, напротив, совсем не содержат в себе каких-либо документов, касающихся иных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи», для которых также испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, представляющих собой услуги в сфере рекламной деятельности, которые оказывались бы третьим лицам именно лицом, подавшим возражение, например, в качестве рекламного агентства.

Так, реклама (от лат. «reclamo» - «выкрикиваю») – это открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах и преимуществах, а также о заслугах самой фирмы, в то время как, в свою очередь, реализация товаров – это продажа произведенных или перепродаляемых товаров, сопровождающаяся получением денежной выручки

(см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике» – <https://dic.academic.ru/>).

В этой связи следует отметить, что вышеупомянутые рекламные услуги не являются однородными услугами по реализации (продажам) товаров, так как данные сравниваемые услуги относятся к 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), а также они никак не являются взаимозаменяемыми.

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают 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 № 679877 в отношении таких рекламных услуг.

Кроме того, в оппозицию действительно доказанному использованию лицом, подавшим возражение, соответствующего коммерческого обозначения для индивидуализации именно торговых предприятий, оказывавших услуги продаж, необходимо отметить, что анализ представленных правообладателем документов [14 – 32] показал, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в свою очередь, и правообладателем также уже использовалось свое коммерческое обозначение «ДАМСКИЙ УГОДНИК» для индивидуализации принадлежащих ему своих предприятий розничной торговли ювелирными изделиями – аналогичных ювелирных магазинов «Дамский угодник» в Забайкальском крае, которое и было включено, собственно, в оспариваемый товарный знак.

Так, согласно выпискам из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [14] правообладатель, Нечкина С.А., и ее муж, Нечкин Ф.А., являлись индивидуальными предпринимателями, и между ними был заключен брак по соответствующему представленному свидетельству [15], а после смерти мужа, Нечкина Ф.А., согласно соответствующему свидетельству [15], по решению Центрального районного суда города Читы [16] в порядке универсального правопреемства от Нечкина Ф.А. правообладатель, Нечкина С.А., приобрела все его имущественные и исключительные права, в том числе и на соответствующее коммерческое обозначение, которое впоследствии в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, а именно с 2012 года, использовалось уже непосредственно ею, то есть правообладателем.

Данное обстоятельство, к тому же, было установлено судом согласно решению Арбитражного суда Краснодарского края от 09.04.2018 по делу № А32-53611/2017, и факт этой правопреемственности правообладателя в отношении соответствующего коммерческого обозначения никак не был пересмотрен также и в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по тому же делу и в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2019 по тому же делу [1]. Во всех данных судебных актах подтверждено право правообладателя на соответствующее коммерческое обозначение «ДАМСКИЙ УГОДНИК», возникшее уже с 2006 года в связи с деятельностью торговых предприятий Нечкина Ф.А., и непрерывность использования именно этого коммерческого обозначения и в последующей деятельности правообладателя вплоть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Фирменная символика для ювелирного салона правообладателя под названием «Дамский угодник» была изготовлена по договору подряда [17].

Право пользования соответствующим имущественным комплексом обусловливалось договорами аренды нежилых помещений для размещения ювелирных магазинов «Дамский угодник» [18], для которых были получены свидетельства о постановке на специальный учет для осуществления операций с

драгоценными металлами и камнями с указанием определенных территориально обособленных подразделений [19]. Имущество магазинов было застраховано согласно договорам страхования [30].

Ювелирные изделия в ювелирные салоны «Дамский угодник» поставлялись на основании товарных накладных [27].

В соответствии с агентским договором и подтверждающими его исполнение отчетами агента, накладными на выдачу призов, товарными чеками и актами списания ювелирных изделий [20] был организован и проведен розыгрыш призов от ювелирного салона «Дамский угодник», информация о котором публиковалась в соответствующих региональных печатных средствах массовой информации [21].

Представлены также письма Комитета по финансам Читинской области о проведении стимулирующей лотереи по розыгрышу призов от ювелирного салона «Дамский угодник» и ее нормативные документы и протоколы [22].

Размещение на телеканалах видеосюжета о вручении призов от ювелирного салона «Дамский угодник» подтверждено эфирными справками [23], а размещение его рекламы на радиостанции – эфирной справкой [24]. Правообладателем проводилась передача в прямом эфире в соответствии с договором о предоставлении ему эфирного времени [29]. Сведения о сети ювелирных салонов «Дамский угодник» правообладателя были размещены и в сети Интернет [28].

Представлены благодарственные письма и дипломы [25] и письма партнеров [26].

Наличие у магазинов соответствующего штата работников подтверждается их трудовыми книжками [31], а их реальная торговая деятельность – документами бухгалтерской отчетности, а именно реестрами отчетов кассовых смен [32].

Приведенные выше документы наряду с вышеуказанными установленными судами [1] фактами о принадлежности именно правообладателю соответствующего коммерческого обозначения, ставшего в период ранее даты

приоритета оспариваемого товарного знака известным в Забайкальском крае, позволяют прийти к выводу о том, что в оспариваемый товарный знак правообладателем было включено коммерческое обозначение, принадлежащее, собственно, ему, а вовсе не средство индивидуализации аналогичных предприятий в г. Кропоткине Краснодарского края иного лица – лица, подавшего возражение.

При этом в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2019 по делу № А32-53611/2017 было отмечено, что соответствующие исключительные права правообладателя и лица, подавшего возражение, на данные принадлежавшие им уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака коммерческие обозначения, сходные друг с другом и с оспариваемым товарным знаком, имеют локальный характер, так как их действие и соответствующая известность потребителям ограничены в пределах разных определенных территорий, поскольку их одноименные магазины располагались в разных регионах, что, собственно, исключает саму возможность реального столкновения между собой всех этих средств индивидуализации (двух коммерческих обозначений и товарного знака) и, следовательно, нарушение соответствующих прав сторон спора на них.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с коммерческим обозначением именно другого лица, то есть не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 679877.