

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.09.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Шевчуком С.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023714785, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2023714785, поданной 28.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 08.08.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 21 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков/знаков обслуживания «ДА», зарегистрированных на ООО "Фреш Маркет", 142842, Московская обл., городской округ Ступино, д. Сидорово, ул. Дорожная, владение 2 "А" (свидетельства №445206 с приоритетом от 23.07.2010, №484287 с приоритетом от 20.01.2012, 493827 с приоритетом от 16.02.2012, 581310 с приоритетом от 07.05.2015, 587517 с приоритетом от 28.07.2015, №615874 с приоритетом от 29.06.2016, №№723696, 723697, 721413 с приоритетом от 12.12.2018, №587520 с приоритетом от 04.08.2015), в отношении однородных товаров, услуг 03, 35 классов МКТУ;

- со знаком обслуживания "ДА", зарегистрированным на ООО "Даймонд Альянс", 119602, Москва, ул. Никулинская, 27, соор. Б, пом. I, комн. 111 (свидетельство №579894 с приоритетом от 19.05.2015), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком обслуживания "ДА", зарегистрированным на имя ЗАО "Дальком-Аудит", 690091, г.Владивосток, Океанский пр., 19 (свидетельства №138622 с приоритетом от 29.03.1993), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 19.09.2024 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из словосочетания «DIVINE AROMA» и буквосочетания «ДА», которое является акронимом, образованным начальными буквами упомянутого словосочетания;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №579894 не совпадают по количеству элементов (3 элемента / 1 элемент) и их графическому оформлению, прочитываются словесные элементы по-разному, слово «ДА» используется в составе товарных знаков и обозначений, используемых третьими лицами, ввиду чего он может быть отнесен к числу слабых элементов, не оказывающих существенного влияния на восприятие обозначения в целом, при наличии иных сильных элементов;

- заявитель приводит примеры значительного числа регистраций товарных знаков, содержащих элемент «ДА», зарегистрированных для однородных услуг 35

класса МКТУ по свидетельствам №№926280, 914859, 1016897, 739502, 551137, 561791, 693618, 965224, 586926, 945931, 713643;

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №579894 отличаются по шрифтовому / графическому исполнению элементов, по количеству элементов в композиции, композиционному строению и цветовому исполнению, что в целом формируют различное общее зрительное впечатление, при котором потребитель не примет одно обозначение за другое и не посчитает, что они принадлежат одному поставщику услуг;

- по семантическому критерию обозначения не подлежат оценке, поскольку противопоставленный элемент «DA» не имеет перевода и соответственно значения, в то время как заявленное обозначение, содержащее буквосочетание «DA» является акронимом словосочетания «DIVINE AROMA»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №138622 и заявленное обозначение имеют фонетические различия, поскольку не совпадают по количеству элементов (3 элемента (буквосочетание и два слова) / 2 элемента (буквосочетание и сочетание цифр), не совпадают по количеству и набору слогов, в связи с чем вероятность смешения потребителями обозначений на уровне физического (слухового) восприятия представляется невозможной;

- в сравниваемых обозначениях словесный элемент «DA» является слабым и при отличающемся графическом исполнении, наличии других элементов («DIVINE AROMA» / «1991») он не будет играть существенной роли при восприятии обозначений в целом;

- сопоставляемые обозначения отличаются ассоциативно, поскольку элемент «DA» заявленного обозначения ассоциируется со словосочетанием «DIVINE AROMA», а элемент «DA» противопоставленного знака ассоциируется с произвольной частью фирменного наименования правообладателя ЗАО «Дальком-Аудит»;

- в целом сравниваемые обозначения не имеют каких-либо общих стилистически схожих элементов или цветовых сочетаний, за счет которых у потребителей могло бы возникнуть представление о принадлежности

сопоставляемых обозначений одному поставщику услуг следовательно, можно сделать вывод об отсутствии между сравниваемыми обозначениями графического сходства достаточного для формирования сходного общего зрительного впечатления;

- не все услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №138622, с учетом их вида и назначения, однородны услугам того же класса, указанным в рассматриваемой заявке;

- заявленное обозначение не сходно с серией противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№445206, 484287, 493827, 581310, 587517, 615874, 723696, 723697, 721413, 587520, так как элементы «DA» и «ДА!» не могут быть тождественны как минимум в силу разного звучания [Д-А] / [Д-И-Э-Й];

- элемент «DA» заявленного обозначения не имеет самостоятельного значения, в отличие от элемента «ДА!», который в качестве слова выражает согласие с чем-то или воспринимается как восклицательная частица в значениях: верно!; точно!; ну конечно!; несомненно!; именно!; есть, получилось! и др.;

- фонетически сопоставляемые обозначения не совпадают по количеству и/или набору слогов, имеет место лишь частичное совпадение по набору звуков и их последовательности;

- сравниваемые обозначения отличаются по шрифтовому исполнению элементов, по композиционному строению всей совокупности словесных и графических элементов, которые в целом формируют различное общее зрительное впечатление;

- с учетом изложенного, сопоставляемые обозначения следует признать не сходными, поскольку они в сознании потребителей будут вызывать совершенно различные ассоциации;

- дополнительным аргументом, подтверждающим наличие достаточной разницы между сравниваемыми обозначениями, является факт бесконфликтного сосуществования на рынке;

- заявленное обозначение появилось на российском рынке в 2019 году, информация о производимой продукции представлена на официальном сайте

<https://divine-aroma.ru>, а сами товары реализуются через популярные торговые сети (Лэтуаль, Золотое яблоко, ЦУМ);

- обозначение «DIVINE AROMA» был упомянут в статье о российских производителях ароматов для дома, заявитель аккредитован в системе Ассоциации Автоматической Идентификации и Стандартизации ДиСАИ;

- за все время использования и продвижения заявленного обозначения, никаких претензий со стороны правообладателей противопоставленных товарных знаков в отношении нарушения их прав не поступало.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения по заявке №2023714785.
2. Выписка из ЕГРИП на ИП Шевчук С.В.
3. Решение о регистрации по заявке №2023714785.
4. Сведения о противопоставленных товарных знаках.
5. Копия первого листа заявки №2015714614.
6. Сведения о товарных знаках с элементом «DA».
7. Результаты перевода слова «DA».
8. Значения слова «ДА!».
9. Перевод словосочетания «DIVINE AROMA».
10. Перевод слова «NET».
11. Информация об истории бренда.
12. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО ППК.
13. Сертификат соответствия.
14. Скриншоты с сайтов онлайн магазинов.
15. Сведения о заявителе в системе ДиСАИ.
16. Статья на портале Собака.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (28.02.2023) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение



«», включающее словесный элемент «DA», выполненный из наложенных одна на другую заглавных букв латинского алфавита «D» и «A». Под указанным словесным элементом расположено словосочетание «DIVINE AROMA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном обозначении, также как и в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№579894, 138622 словесный элемент «DA» согласно правилам английского языка прочитывается как слово [ДА] и является транслитерацией буквами латинского алфавита русского слова «ДА», которое имеет следующие значения: «1. Употр. при ответе для выражения утверждения, согласия. "Все здесь? — Да", 2. Употр. как вопрос при желании получить подтверждение чему-н. в знач. неужели? разве? не так ли? не правда ли? "Всё обошлось благополучно! да?", 3. Употр. в начале речи при перемене темы, при воспоминании о чём-н., при размышлении о чём-н. "Да, ещё одна новость", 4. Разговорное. Употр. обычно в начале предложения и при ответе собеседнику для придания большей выразительности. "Да может ли это быть?", 5. Разговорное. При отклике на вопрос употр. с вопросительной интонацией в знач. что? я слушаю! "Иван Иванович! — Да? что хотите?", 6. Разговорное. Употр. для выражения недоверия, возражения в знач. как же! как бы не так! "Я найду тебе книгу. — Да, найдёшь!" ("Oxford Languages" ·).

Серия противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№445206, 484287, 493827, 581310, 587517, 615874, 723696, 723697, 721413, 587520, принадлежащих одному правообладателю ООО "Фреш Маркет", объединена одним общим словесным элементом «ДА».

На основании указанного, при проведении сравнительного анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и всех противопоставленных товарных знаков коллегией была установлена высокая степень фонетического и семантического сходства обозначений за счет вхождения в их состав словесных элементов «DA» / «ДА».

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 579894, 138622, так как словесные элементы «DA» сопоставляемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита. Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№445206, 484287, 493827, 581310, 587517, 615874, 723696, 723697, 721413, 587520 визуально

отличаются от заявленного обозначения, однако, графический фактор сходства носит, в данном случае, второстепенный характер ввиду установленного фонетического и семантического сходства сопоставляемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявленные товары 03 класса МКТУ являются однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№723696, 723697, 721413, поскольку они объединены родовыми группами «средства косметические и туалетные немедицинские; средства для чистки зубов немедицинские; изделия парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; средства чистящие, полирующие и абразивные», следовательно, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№445206, 484287, 581310, 587517, 615874, 723696, 723697, 721413, 587520, 579894, 138622, следует признать однородными, поскольку они относятся к услугам в области рекламы и продвижения товаров и услуг, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторским, секретарским, бухгалтерским, кадровым, услугам в сфере бизнеса, информационно-справочным и посредническим, ввиду чего сопоставляемые услуги соотносятся как род-вид, имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Ввиду отсутствия в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №493827 услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, коллегией установлено, что указанный товарный знак противопоставлен экспертизой ошибочно.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№445206, 484287, 581310, 587517, 615874, 723696, 723697, 721413, 587520, 579894, 138622 в отношении однородных товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

Представленные заявителем сведения о парфюмированной продукции, маркированной заявленным обозначением (11, 13-16), не снимают оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023714785 предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно ссылок заявителя на иные товарные знаки (4), содержащие элемент «DA», коллегия указывает, что делопроизводство в административном органе по каждой заявке ведется отдельно, с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. При этом правомерность предоставления правовой охраны иным обозначениям не является предметом спора в настоящем деле. Кроме того, приводя подобные ссылки, заявитель не представил доказательств идентичности фактических обстоятельств рассматриваемого дела и обстоятельств регистрации выявленных им обозначений (товарных знаков).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2024.