

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела поступившее 04.08.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «DERMOPHYSIOLOGIQUE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT O IN BREVE DERMOPHYSIOLOGIQUE S.R.L.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 652806, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2016727194 с приоритетом от 26.07.2016 зарегистрирован 19.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 652806 на имя ООО «МедУспех», г. Рязань (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 26.07.2026.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:
в цветовом сочетании: «темно-синий, черный».



В поступившем 04.08.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 652806 товарного знака произведена в нарушение требований,

установленных положениями пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Кодекса, а также в нарушение требований, установленных статьями 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененной 02.10.1990 г. (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения, поступившего 04.08.2021, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 652806 [1] является сходным до степени смешения со знаком «**DERMOPHISIOLOGIQUE**» [2] по международной регистрации № 992106 с конвенционным приоритетом от 29.07.2008, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне;
- противопоставленный товарный знак [2] полностью входит в оспариваемый товарный знак [1] и является единственным словесным элементом в нем. Вхождение одного обозначения в другое является признаком фонетического сходства до степени смешения знаков. Поскольку слово «DERMOPHISIOLOGIQUE» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в обоих знаках, можно говорить о графическом сходстве до степени смешения. Указанное обуславливает сходство сравниваемых товарных знаков;
- все услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] являются однородными товарам и услугам противопоставленного товарного знака [2], поскольку у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих услуг одной компании;
- представленные на стадии экспертизы письма-согласия лицо, подавшее возражение, не предоставляло и не подписывало;
- подпись на документе "заявление о согласии" представленного письма-согласия от 16.01.2018 не является подписью Лоретты Пицио и, соответственно, является поддельной;
- в Италии было заведено уголовное дело на правообладателя по иску от лица, подавшего возражение. Иск находится на стадии рассмотрения;

- словесный элемент "DERMOPHYSIOLOGIQUE" оспариваемого товарного знака [1] является тождественным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение. Лицо, подавшее возражение, занимается производством и сбытом своей продукции, по крайней мере, с 1993 года, что отражено в прилагаемом иске;
- стороны спора были связаны определенными хозяйственными отношениями, что дает основания рассматривать правообладателя в качестве агента (в широком юридическом смысле) лица, подавшего возражение;
- в рамках проведения экспертизы заявленного обозначения в отношении оспариваемого товарного знака была представлена копия договора дистрибуции и продаж косметической продукции, составленного между сторонами спора от 24.05.2016 в отношении продукции, маркируемой товарным знаком «DERMOPHYSIOLOGIQUE»;
- дистрибьюторский договор можно отнести к смешанным договорам, в котором присутствуют элементы агентского соглашения, поскольку реализация продукции производится с применением наценки, предусмотренной в договорах, и являющейся вознаграждением (пункт 12 договора);
- в статье 6 septies Парижской конвенции говорится о регистрации товарного знака на имя агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза. Подобное положение не следует толковать в узком юридическом смысле. Напротив, данное положение применяется также к тем, кто действовал в качестве распространителя товара, носящего знак, и кто подал заявку на регистрацию этого знака от их имени;
- в качестве применяемой практики приводятся сведения по рассмотрению дел в палате по патентным спорам в отношении товарных знаков по свидетельствам № 312898 и № 459508;
- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака [1] являются злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. Правообладатель был осведомлен, что товарный знак «DERMOPHYSIOLOGIQUE» [2] принадлежит лицу, подавшему возражение, и более того, в соответствии с дистрибьюторским соглашением (п. 15 договора) принял на себя обязательства не вносить изменения в знак и не создавать товарные знаки, которые будут иметь сходство с товарным знаком компании «ДЕРМОФИЗИОЛОДЖИК» и не

использовать логотипы компании, в то время как оспариваемый товарный знак [1] включает в себя и товарный знак «DERMOPHYSIOLOGIQUE», и логотипы компании;

- лицо, подавшее возражение, поставляло свою продукцию на территорию Российской Федерации, в том числе, через компанию ООО "Студио-Глобал". Для подтверждения предоставляется договор от 2006 года и соответствующие счета. Также прилагается декларация, подтверждающая, что все счета, выставленные на компанию ООО "Студио-Глобал" были оплачены. Как указано на сайте правообладатель является дистрибьютором производителя косметики «Dermophysiologique» и распространяет соответствующую продукцию. Использование чужой коммерческой репутации при использовании оспариваемого товарного знака [1] будет вводить потребителей в заблуждение относительно компании, предоставляющей услуги.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 652806 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- публикация регистрации товарного знака по свидетельству № 652806 - [3];
- публикация международной регистрации товарного знака № 992106 с переводом на русский язык - [4];
- копия уведомления по заявке № 2016727194 от 22.05.2017 - [5];
- копии писем-согласий, направленных компанией ООО "МедУспех" - [6];
- копия запроса экспертизы - [7];
- affidavit от имени Лоретты Пицио с переводом на русский язык - [8];
- копия иска от компании «ДЕРМОФИЗИОЛОДЖИК» с переводом на русский язык - [9];
- копия договора дистрибуции и продаж косметической продукции, составленного между компаниями «ДЕРМОФИЗИОЛОДЖИК» и ООО "МедУспех" от 24.05.2016 г.

в отношении продукции, маркируемой товарным знаком «DERMOPHYSIOLOGIQUE» - [10];

- копии решений Роспатента по возражениям против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам № 312898 и № 459508 - [11];

- копия договора с компанией ООО "Студио-Глобал" от 2006 года с переводом на русский язык - [12];

- копии счетов, выставленные на компанию ООО "Студио-Глобал", с переводом на русский язык - [13];

- декларация, подтверждающая, что все счета, выставленные на компанию ООО "Студио-Глобал" были оплачены, с переводом на русский язык - [14].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 04.08.2021 возражением, письменный отзыв по его мотивам не представил и на заседаниях коллегии отсутствовал.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 04.08.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.07.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 652806, правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию, 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).

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право

воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с требованиями пункта 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.

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 заявленном 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.

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).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным, словесный элемент «DERMOPHYSIOLOGIQUE» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-синий, черный».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], фирменного наименования у лица, подавшего возражение, сходного с оспариваемым товарным знаком, а также ведение им фактической деятельности под указанными средствами индивидуализации свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Возражение сводится к тому, что оспариваемый товарный знак [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ является сходным до степени смешения со знаком «**DERMOPHYSIOLOGIQUE**» по международной регистрации № 992106 [2] лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с частью его фирменного наименования. Кроме того, правовая охрана оспариваемого товарного знака [1] была предоставлена на имя агента лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции, а также будет вводить потребителей в заблуждение, при этом действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку явился довод о том, что его регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Исходя из требований действующего законодательства лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом должен быть подтвержден факт наличия агентских

отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак обслуживания, на дату приоритета этого знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Анализ материалов возражение, показал, что лицо, подавшее возражение, на дату приоритета (26.07.2016) оспариваемой регистрации являлось обладателем исключительного права на словесный товарный знак «**DERMOPHISIOLOGIQUE**» [2] по международной регистрации № 992106 (в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ) в стране происхождения – Италия. В подтверждение агентских отношений также представлен дистрибьюторский договор [10], заключенный между сторонами спора. Так, согласно пункту 2 данного договора марка «**DERMOPHISIOLOGIQUE**» является отличительной чертой продукции и ее наименованием, право собственности на которую принадлежит поставщику. В пункте 8 договора [10] оговорено, что при осуществлении своей деятельности дистрибьютор обязан поддерживать соответствующее поведение при продвижении и обеспечении коммерческих интересов поставщика, а также обязан обеспечить и в дальнейшем поддерживать соответствующий объем продаж. В пункте 12 договора [10] указано, что дистрибьютор вправе устанавливать собственные цены продажи продукции, перечисленной в приложении, за исключением тех максимальных цен, которые оговаривает поставщик. Поставщик вправе не устанавливать обязательную цену продажи, при условии, что это не будет никаким образом ограничивать права дистрибьютора в предоставлении скидок клиентам. Указанное свидетельствует о наличии агентских взаимоотношений между сторонами спора. Также необходимо отметить фонетическое и графическое тождество словесных элементов «**DERMOPHISIOLOGIQUE**», присутствующих в сравниваемых товарных знаках.

Вместе с тем, в материалах дела имеется письмо-согласие, подписанное Лореттой Пицио, согласно которому лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем противопоставленного товарного знака [2], действующего также на основании договора дистрибуции [10], «не возражает против регистрации и использования ООО «МедУспех» оспариваемого товарного знака в отношении всех

услуг 35 класса МКТУ. Согласие является безотзывным и бессрочным». В пункте 2 статьи 6-septies Парижской конвенции указано, что владелец знака имеет право воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Имеющееся в деле письмо-согласие не позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным положениями пункта статьи 6-septies Парижской конвенции.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак «**DERMOPHISIOLOGIQUE**» [2] по международной регистрации № 992106 с конвенционным приоритетом от 29.07.2008 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2], предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «*technical, commercial, advertising and marketing advice for business transaction organisation; distribution of information and advertising material; management of aesthetic, thermal, health, welfare, relaxation and free time centres*» («*технические, коммерческие, рекламные и маркетинговые консультации по организации деловых операций; распространение информации и рекламных материалов; управление центрами эстетики, теплоснабжения, здоровья, благополучия, отдыха и свободного времени*»).

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный знак [2] имеет полное фонетическое и графическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Сравнимые словесные элементы «DERMOPHISIOLOGIQUE» не имеют перевода на русский язык, в связи с чем, сопоставление сравниваемых знаков [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнение перечней услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимаемым товарным знакам [1] и [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; внешнее административное управление для компаний; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка*

рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации Интернет сайта; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ «технические, коммерческие, рекламные и маркетинговые консультации по организации деловых операций; распространение информации и рекламных материалов; управление центрами эстетики, теплоснабжения, здоровья, благополучия, отдыха и свободного времени» противопоставленного товарного знака [2] относятся к маркетингу, рекламе, продвижению товаров, а также бизнес-услугам, имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; изучение общественного мнения; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; анализ себестоимости; бюро по найму; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; репродуцирование документов; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в

области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; комплектование штата сотрудников; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей» относятся к иному роду (виду) («исследование общественного мнения», «услуги конторские и секретарские», «услуги в области бухгалтерского учета», «кадровые услуги», «услуги по прокату торгового и офисного оборудования», «менеджмент отраслевой специальный»), имеют иное назначение и не являются однородными вышеприведенным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Как указывалось выше, в материалах дела имеется письмо-согласие, подписанное Лореттой Пицио, согласно которому лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем противопоставленного товарного знака [2], «не возражает против регистрации и использования ООО «МедУспех» оспариваемого товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Согласие является безотзывным и бессрочным».

Нормой пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса предусмотрено предоставление письма-согласия (абзац 5 указанной нормы) от правообладателя старшего права на сходный товарный знак. Лицо, подавшее возражение, приводит сведения о том, что не подписывало и не предоставляло письма-согласия [6], в связи с чем, ссылается на affidavit от имени Лоретты Пицио [8] и на иск, адресованный в прокуратуру от компании «ДЕРМОФИЗИОЛОДЖИК» [9]. Вместе с тем, не представлено документов о том, что установлена фальсификация имеющегося в деле письма-согласия судебными органами ни на территории Российской Федерации, ни в стране происхождения лица, подавшего возражение. В связи с чем, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием старшего права на фирменное наименование у иного лица может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

В иске от компании «ДЕРМОФИЗИОЛОДЖИК» [9] указан год (1993), с которого работает компания лица, подавшего возражение, в области производства и сбыта профессиональной косметики, продуктов оздоровления. Установить конкретную дату возникновения (число, месяц, год) права на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, в имеющихся в распоряжении коллегии документах, не представляется возможным.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «DERMOPHYSIOLOGIQUE», фонетически и визуально тождественное со словесным элементом «DERMOPHYSIOLOGIQUE» оспариваемого товарного знака. Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых словесных элементов «DERMOPHYSIOLOGIQUE».

Согласно договору коммерческой концессии и счетам [12-14] косметическая продукция лица, подавшего возражение, приобреталась его дистрибьютором ООО «Студио-Глобал». Вместе с тем, каких-либо документов, свидетельствующих о ввозе этой продукции на территорию Российской Федерации и дальнейшем ее распространении до конечного потребителя, сведений о рекламной компании, объемах произведенной и реализованной продукции в материалы дела не представлено.

Кроме того, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением, бизнес-

услугами, услугами проката, офисной службы и т.д. Документального подтверждения факта оказания этих услуг третьим лицам лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в возражении не представлено.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием «старшего» права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, является недоказанным.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если однородные услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающем услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно услуг, либо лица, их оказывающего, не несёт.

Довод о введении потребителей в заблуждение, лицо, подавшее возражение, основывает на том, что были осуществлены поставки продукции на территорию Российской Федерации, в том числе, через компанию-дистрибьютора ООО "Студио-Глобал" [10,12-14], при этом в сети Интернет была представлена информация о

правообладателе, который является дистрибьютором производителя косметики «Dermophysiologique». Использование чужой коммерческой репутации при использовании оспариваемого товарного знака [1] будет вводить потребителей в заблуждение относительно компании, предоставляющей услуги.

Однако, из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, в том числе посредством его дистрибьюторов, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь этих товаров или услуг с лицом, подавшим возражение. При этом, мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака (социологические исследования, опросы) материалы возражения не содержат. Каких-либо документов о широкой рекламной компании, объемов реализованной продукции в материалах возражения не имеется.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, предоставляющем услуги 35 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам № 312898 и № 459508 [11] не имеет преюдициального значения для настоящего спора.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 652806.