

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Голденгала Шарм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №956490, при этом установлено следующее.

GOLDENGAL

Товарный знак «**GOLDENGAL**» по заявке № 2022791997 с приоритетом от 16.12.2022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.08.2023 за №956490 на имя Александровой Юлии Юрьевны, г. Пенза (далее – правообладатель) в отношении услуг 03, 14, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В поступившем 10.09.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Голденгала шарм» ведет торговую деятельность под обозначением



« » в интернет-пространстве. Также подана соответствующая заявка на регистрацию товарного знака №2024763257;

- право на фирменное наименование «Голденгала шарм» было зарегистрировано раньше, чем дата приоритета товарного знака № 956490. Общество с ограниченной ответственностью «Голденгала шарм» было зарегистрировано в 17.01.2018 г., а дата приоритета товарного знака 16.12.2022 года;

- ранее Трифонова Г.Н. также регистрировала юридические лица и вела торговую деятельность, используя фирменное наименование «Голденгала». Так, в период с 28.01.2013 г. по 07.03.2018 г. действовало Общество с ограниченной ответственностью «Голденгала». Основной ОКВЭД был «47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах». В архиве компании сохранился «Договор аренды офисных помещений № 29» от 08.02.2013 г. с ООО «Продпрофит», свидетельствующий о деятельности компании;

- оспариваемый товарный знак и противопоставляемое фирменное наименование ООО «Голденгала шарм» являются сходными до степени смешения;

- с 18.06.2007 г. Трифоновой Г.Н. принадлежит сайт <https://goldengala.ru/>. Уже более 15 лет в интернет-магазине продаются более 20 000 позиций бижутерии, косметики, парфюмерии, текстиля, товаров для дома, кожгалантереи, аксессуаров для детей, женщин и мужчин;

- лицо, подавшее возражение, предлагает к продаже товары, аналогичные классам 03 и 14 МКТУ, что подтверждается товарными накладными.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956490 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Голденгала шарм» от 03.09.2024 г.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Голденгала» от 06.09.2024 г.;

3. Договор аренды от 08.02.2013 г. с ООО «Продпрофит»;
4. Свидетельство о регистрации доменного имени;
5. Товарная накладная от ИП Дмитриевой Н.Н. на бусы жемчужные 20 цветов и набор бижутерии из натуральных камней от 11.06.2024 г.;
6. Товарная накладная от ИП Буданов Н.А. на бусы жемчужные и подвеска на цепочках с украшением от 28.08.2024 г.;
7. Товарная накладная от ИП Буданов Н.А. на палантин, платок и браслет из натуральных камней от 21.06.2024 г.;
8. Товарная накладная от ИП Булыгин А.А. на пояс металлический и бусы хрусталь тонированные от 18.06.2024 г.;
9. Товарная накладная от ИП Лончаков В.В. на ремни от 05.07.2024 г.;
10. Товарная накладная от ИП Лончаков В.В. на бусы, подвески и серьги с кристаллом от 18.04.2024 г.;
11. Товарная накладная от ИП Тайко А.М. на бусы от 19.08.2024 г.;
12. Товарная накладная от ИП Усольцева А.В. на бусы, платки от 29.03.2024 г.;
13. Товарная накладная от ИП Чернявская А.В. на набор бижутерии от 02.08.2024 г.

Правообладатель оспариваемого знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 19.10.2024 и 21.12.2024 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «GOLDENGAL» не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием «Голденгала Шарм»;
- областью деятельности ООО «Голденгала Шарм» является торговая деятельность (услуги по продаже товаров); а регистрация товарного знака произведена в отношении производственной деятельности - производства товаров 03,14 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;
- правообладатель ведет свою деятельность под обозначением «GOLDENGAL» с октября 2018 года, что подтверждается публикациями социальных сетях;

- обозначения, используемые лицом, подавшим возражение и правообладателем, не являются сходными.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №956490.

К отзыву приложены:

14. Снимок экрана с информацией из социальных сетей;

15. Свидетельство о регистрации доменного имени goldengal.store.

Лицом, подавшим возражение, 14.01.2025 представлена дополнительная позиция, в которой лицо, подавшее возражение, указывает следующее:

- лицо, подавшее возражение, обладает более ранним правом на коммерческое обозначение, которое является сходным с оспариваемым товарным знаком;

- непрерывное использование коммерческого обозначения началось раньше - с 2013 года, когда Трифонова Г. Н. являлась генеральным директором другого юридического лица - ООО «Голденгала» (ОГРН: 1137746054380, ИНН 7724861430), и вело аналогичную деятельность, связанную с реализацией бижутерии, аксессуаров через интернет-магазин «<https://goldengala.ru/>»;

- несмотря на то, что юридически ООО «Голденгала» закрылось в 2018 году, деятельность по реализации товаров через сеть Интернет Трифонова Г. Н. продолжила, но через другую компанию;

- в 2011-2012 гг. ООО «Голденгала» участвовало в Международных специализированных выставках «Бижутерия. Аксессуары», проводившиеся под патронатом Правительства Москвы, под обозначением «Goldengala»;

- лицо, подавшее возражение, интенсивно использует обозначение «golden gala», начиная с 2018 года на вывесках, объявлениях, на упаковке товаров, на сайте, в социальных сетях;

- коммерческое обозначение «Голден-гала» используется на вывеске в офисе компании по адресу: Москва, ул. Дорожная, д. 60Б, офис 17;

- коммерческое обозначение используется в доменном имени интернет-магазина «<https://goldengala.ru/>», который был основан в 2004 году;
- в марте 2020 года компания ООО «Голденгала Шарм» добавлена на электронную карту города Москвы 2ГИС под обозначением «Golden gala»;
- с 2021 года коммерческое обозначение «Goldengala» используется в магазине на маркетплейсе «OZON», где лицо, подавшее возражение, ведет продажу товаров;
- с мая 2019 лицо, подавшее возражение, зарегистрировано на торговой площадке AliExpress под обозначением «Goldengala Store».

К дополнительной позиции приложены следующие материалы:

16. Устав ООО «Голденгала шарм»;
17. Дипломы участника 2011-2012 гг.;
18. Договор аренды от 2021 года;
19. Отзывы с сайта goldengala.ru;
20. Товарная накладная № 6 от 20.02.2022 г.;
21. Товарная накладная № 75 от 27.11.2021 г.;
22. Товарная накладная № 49 от 08.08.2021 ;
23. Товарная накладная № 45 от 24.07.2021 ;
24. Товарная накладная № 39 от 19.06.2021;
25. Товарная накладная № 28 от 11.05.2021 ;
26. Товарная накладная № 21 от 03.04.2021;
27. Товарная накладная № 3 от 17.01.2021;
28. Товарная накладная № 8 от 08.02.2021;
29. Товарная накладная № 2 от 31.01.2022;
30. Товарная накладная № 11 от 03.04.2022;
31. Товарная накладная № 8 от 08.02.2021 ;
32. Товарная накладная № 25 от 05.11.2022;
33. Товарная накладная № 24 от 22.10.2022;
34. Товарная накладная № 23 от 17.09.2022;
35. Товарная накладная № 21 от 07.08.2022;

36. Список кредитовых операций за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. от Сбербанка и информационное письмо;

37. Платежное поручение № 5 от ИП Алдошина Т. С. от 12.01.2021;

Платежное поручение № 38 от ООО «Кадриль» от 14.01.2021;

Платежное поручение № 8 от ИП Алдошина Т. С. от 19.01.2021.

Правообладатель 01.03.2025 представил позицию о том, что основная деятельность лица, подавшего возражение, связанная с розничной торговлей ювелирными изделиями, не является однородной производству оспариваемых товаров, при этом сравниваемые товары обладают различными потребительскими свойствами.

Лицо, подавшее возражение 06.03.2025 представило позицию, в которой представило дополнительные сведения о деятельности, однако документы, указанные в качестве приложений, а именно: Банковская выписка за 2022 год; Платежное поручение № 5 от ИП Костярев Я.С. на сумму 8 659 рублей от 12.01.2022; Платежное поручение № 8 от ИП Ващенко Д.Ю. на сумму 6080 рублей от 26.01.2022; Платежное поручение № 16587 от ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» на сумму 270 000 рублей от 13.05.2022; Договоры аренды с ООО «Продпрофит» за 2024 г.; Свидетельство на автомобиль; Паспортные данные Спиридонова М.В.; Архив из личных фотографий; Договор об оказании услуг на продвижение сайта от 15.01.2019; Акт о выполненных работах от 19.02.2021 г.; Акт о выполненных работах от 03.03.2021 г.; Акт о выполненных работах от 24.04.2021 г.; Отчет по переводу от 19.02.2021 г.; Отчет по переводу от 03.03.2021 г.; Отчет по переводу от 24.04.2021 г. – в материалы дела не были представлены.

Лицо, подавшее возражение 02.04.2025, 20.05.2025, 19.06.2025, 07.08.2025, 19.09.2025 представило дополнительные сведения о деятельности и пояснения, что в период с 2010 по 2013 гг. Трифонова Г. Н. была учредителем компании ООО «Голден-гала» (ИНН: 7710872697; ОГРН: 1107746658139), в период с 2013-2018 гг. учредителем компании ООО «Голденгала» (ИНН 7724861430 ОГРН 1137746054380), а в период с 2018 г. - по настоящий момент учредителем компании ООО «Голденгала шарм» (ИНН 7724428065).

К дополнениям приложены следующие документы:

38. Реестр банковских документов за январь 2018 – декабрь 2022 гг.;
39. Платежные поручения на оплату аренды помещений с ООО «ПРОДПРОФИТ»;
40. Список кредитовых операций по лицевому счету за 2020 г.;
41. Список кредитовых операций по лицевому счету за 2021 г.;
42. Список кредитовых операций по лицевому счету за 2022 г.;
43. Скриншоты с социальной сети «Одноклассники»;
44. Платежные поручения с ООО «Продпрофит»;
45. Уведомление Роспатента от 24.01.2025 г.;
46. Договор аренды ООО «Голден-гала» 2011 г.;
47. Договор аренды ООО «Голден-гала» 2012 г.;
48. Договор аренды ООО «Голденгала» 2013 г.;
49. Договор аренды ООО «Голденгала» 2014 г.;
50. Договор аренды ООО «Голденгала» 2015 г.;
51. Соглашение о продлении договора аренды помещения ООО «Голденгала» 2015 г.;
52. Договор аренды ООО «Голденгала» 2016 г.;
53. Договор аренды ООО «Голденгала» 2017 г.;
54. Договор аренды ООО «Голденгала» 2018г.;
55. Договор аренды ООО «Голденгала» 2019 г.;
56. Договор аренды ООО «Голденгала» 2020 г.;
57. Дополнения и изменения к Договору аренды помещения ООО «Голденгала» 2020 г.;
58. Договор аренды «Голденгала» 2021 г.;
59. Договор аренды «Голденгала» 2022 г.;
60. Договор аренды «Голденгала» 2023 г.;
61. Договор аренды «Голденгала» 2024 г.;
62. Товарные накладные за 2018-2021 гг.

63. Свидетельство о постановке в ФНС ООО «Голден-гала» от 19 августа 2010 г.;
64. Свидетельство о госрегистрации ООО «Голден-гала» 19 августа 2010 г.;
65. Выписка из ЕГРЮЛ «ООО Голден-гала»;
66. Товарная накладная № 266 от 12.04.2022 г.;
67. Товарная накладная № 491 от 13.07.2022 г.;
68. Товарная накладная № 410 от 06.06.2022 г.;
69. Товарная накладная № 597 от 08.09.2022 г.;
70. Товарная накладная № 535 от 07.08.2022 г.;
71. Товарная накладная № 855 от 09.12.2022 г.;
72. Товарная накладная № 773 от 11.11.2022 г.;
73. Товарная накладная № 659 от 11.10.2022 г.;
74. Товарная накладная № 97 от 28.02.2022 г.;
75. Товарная накладная № 20 от 12.01.20022 г.

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.10.2025, лицо, подавшее возражение, просило прекратить правовую охрану частично, а именно в отношении всех товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (16.12.2022) товарного знака по свидетельству №956490 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской

Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого знака по свидетельству №956490 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО «Голденгала Шарм» и коммерческим обозначением, которые использовались до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ. В качестве доказательств заинтересованности им представляются документы, свидетельствующие о ведении деятельности, а также сведения по заявке №2024763257 поданной лицом, подавшим возражение, в отношении товаров

и услуг 14, 18, 25, 26, 35 классов МКТУ. Вышеизложенное позволяет признать ООО «Голденгала Шарм» заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый знак « **GOLDENGAL** » по свидетельству №956490 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 14, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно рассматриваемому возражению, лицо, его подавшее, просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении товаров 14 и 35 классов МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Словесный элемент «Голденгала» фирменного наименования лица, подавшего возражение, в большей степени запоминается потребителем, несет основную индивидуализирующую функцию.

Сравнительный анализ отличительной части фирменного наименования «Голденгала Шарм» лица, подавшего возражение, и оспариваемого знака «GOLDENGAL» показал фонетическое сходство словесных элементов «Голденгала» [ГОЛ-ДЭН-ГА-ЛА] и «GOLDENGAL» [ГОЛ-ДЭН-ГАЛ], поскольку большинство звуков (девять из десяти), расположенных в одинаковой последовательности, имеют тождественное звучание. Анализ словарно-справочной литературы показал отсутствие семантического значения слов «Голденгала» и «GOLDENGAL» [ГОЛДЭНГАЛ], что приводит к выводу об отсутствии

возможности проведения семантического анализа.

Поскольку сравниваемые словесные обозначения выполнены стандартным шрифтом, то в данном случае графический критерий сходства не является превалирующим.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством основных индивидуализирующих элементов «Голденгала» и «GOLDENGAL».

При этом, коллегия отмечает, что сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Право на фирменное наименование «Голденгала шарм»», согласно выписки из ЕГРЮЛ [1], возникло 17.01.2018 г., то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.12.2022).

В своем возражении лицо, его подавшее, указывает, что в период с 2010 по 2013 гг. Трифонова Г. Н. была учредителем компании ООО «Голден-гала» (ИНН: 7710872697; ОГРН: 1107746658139), в период с 2013-2018 гг. учредителем компании ООО «Голденгала» (ИНН 7724861430, ОГРН 1137746054380), а в период с 2018 г. - по настоящий момент учредителем компании ООО «Голденгала шарм» (ИНН 7724428065, ОГРН 1187746031010).

По смыслу статьи 1474 Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом и распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Таким образом, документы, датированные до даты регистрации лица, подавшего возражение (17.01.2018 г.), а также касающиеся деятельности иных лиц: ООО «Голден-гала» (ИНН: 7710872697; ОГРН: 1107746658139), ООО «Голденгала» (ИНН 7724861430; ОГРН 1137746054380) и других Индивидуальных

предпринимателей [1, 2, 3, 5-13, 17, 20-35, 37, 46-53] не рассматриваются в качестве доказательств возникновения более раннего права на фирменное наименование.

В подтверждение возникновения права на фирменное наименование (ООО «Голденгала шарм») лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы: товарные накладные за 2018-2021 гг. [62, 66-75] (№ 257 от 09.10.2018 г.; № 432 от 16.01.2018 г.; № 552 от 28.06.2018 г.; № 559 от 22.08.2018 г.; № 727 от 30.10.2018 г.; № 781 от 15.11.2018 г.; № 895 от 21.12.2018 г.; № 47 от 25.01.2019 г.; № 141 от 18.02.2019 г.; № 404 от 22.05.2019 г.; № 547 от 23.06.2019 г.; № 662 от 11.09.2019 г.; № 855 от 12.10.2019 г.; № 882 от 22.11.2019 г.; № 954 от 12.12.2019 г.; № 09 от 13.01.2020 г.; № 355 от 22.05.2020 г.; № 181 от 28.02.2020 г.; № 743 от 03.09.2020 г.; № 910 от 08.10.2020 г.; № 929 от 08.10.2020 г.; № 923 от 08.10.2020 г.; № 925 от 09.10.2020 г.; № 277 от 12.03.2021 г.; № 50 от 15.01.2021 г.; № 404 от 29.03.2021 г.; № 768 от 30.06.2021 г.; № 775 от 03.06.2021 г.; № 801 от 19.07.2021 г.; № 805 от 19.07.2021 г.; № 827 от 29.07.2021 г.; № 373 от 22.03.2021 г.; № 266 от 12.04.2022 г.; № 491 от 13.07.2022 г.; № 410 от 06.06.2022 г.; № 597 от 08.09.2022 г.; № 535 от 07.08.2022 г.; № 855 от 09.12.2022 г.; № 773 от 11.11.2022).

Согласно вышеуказанным товарным накладным ООО «Голденгала шарм» реализовывало украшения и наборы бижутерии (бусы, кольцо, каффы, подвески, браслеты серьги, часы), аксессуары (резинки для волос, ремни, шарфы, перчатки, косметички), нижнее белье, косметику, подарочные мешки.

Также оказание услуг по розничной торговле вышеуказанных товаров подтверждается списком кредитовых операций [40-42], реестром банковских документов за январь 2018 – декабрь 2022 гг.[38].

Вышеуказанную деятельность лица, подавшего возражение, следует признать однородной всем оспариваемым товарам 14 класса МКТУ «агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; бирки для одежды пришивные из драгоценных металлов; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки

декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо [изделия ювелирные]; кольца [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; кубки призовые из драгоценных металлов; кубки-статуэтки памятные из драгоценных металлов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы

солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений», которые относятся к ювелирным украшениям и бижутерии, и услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; распространение образцов»,* которые соотносятся с деятельностью по реализации товаров и их продвижением.

Вместе с тем, следует отметить, что в материалы дела не представлено сведений об оказании следующих оспариваемых услуг 35 класса МКТУ *«макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная».* В материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что вышеуказанные услуги являются сопутствующими деятельности лица, подавшего возражение.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №956490 имеет высокую степень сходства с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной всем оспариваемым товарам 14 класса МКТУ и части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью;*

маркетинг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; распространение образцов», и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги

(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

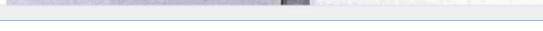
Как указано выше по тексту, документы, датированные до даты регистрации лица, подавшего возражение (17.01.2018г.), а также касающиеся деятельности иных лиц: ООО «Голден-гала» (ИНН: 7710872697; ОГРН: 1107746658139), ООО «Голденгала» (ИНН 7724861430; ОГРН 1137746054380) и других Индивидуальных предпринимателей [1, 2, 3, 5-13, 17, 20-35, 37, 46-53] не рассматриваются в качестве доказательств возникновения более раннего права на коммерческое обозначение.

Лицом, подавшим возражение, была представлена информация о том, что им были заключены договоры аренды, начиная с 01.03.2018 по 01.08.2024 [54-61], и платежные поручения, подтверждающие оплату аренды [44].

Согласно указанным договорам лицо, подавшее возражение, арендовало нежилые помещения, для целей размещения офиса в здании по адресу: Москва, ул. Дорожная, д.60б, офис 017.

Также лицо, подавшее возражение, указывает, что для индивидуализации своего предприятия им использовалось коммерческое обозначение, размещенное на



вывеске, что подтверждается фотографией «». Данное фото является изображением входной группы во внутренней части здания с табличкой, информирующей о нахождении в данном помещении Общества с ограниченной ответственностью «Голден-гала» Бижутерия и аксессуары для волос.

Относительно вышеуказанных сведений, коллегия отмечает, что они не могут быть приняты в качестве доказательств, свидетельствующих о размещении вывесок на предприятии, поскольку не содержат точную дату размещения вывесок, с которой можно установить начало использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, а, следовательно, и соотнесения ее с датой приоритета оспариваемого знака. Иных документов о монтаже вывесок в материалы дела не представлено.

Согласно представленной в материалах дела позиции, а также представленным документам [4], установлено, что лицо, подавшее возражение, вело и продолжает вести свою деятельность посредством предоставления услуг через сайт «<https://goldengala.ru/>».

Коллегия отмечает, что доменное имя не отнесено к объектам имущественных прав, согласно статьям 1225-1227 Кодекса, оно позволяет идентифицировать сайт в сети «Интернет». Следовательно, факт регистрации какого-либо наименования в качестве доменного имени не обуславливает возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.

Указанное также подтверждается и судебной практикой, так из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2017 г. N C01-301/2017 по делу N A60-1837/2016 следует, что исключительное право на само по себе доменное имя или сайт, как на коммерческое обозначение возникнуть не может. То есть, для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалами возражения не установлено всей совокупности признаков, необходимых и достаточных для признания, возникшим у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение. Материалами дела не доказано возникновение более раннего права на коммерческое обозначение.

Таким образом, отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956490 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса в части нарушения раннего права на коммерческое обозначение.

Из вышеизложенного анализа следует, что лицо подавшее возражение, доказало возникновение более раннего права на фирменное наименование, в связи с чем, регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.09.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №956490 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 14 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; распространение образцов».