

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании Guandong¹ DEERMA Technology Co., Ltd., Китай (далее – компания «DEERMA», лицо, подавшее возражение), поступившее 28.10.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1040411, при этом установила следующее;

Товарный знак «**DEERMA**» по свидетельству № 1040411 (приоритет: 29.03.2024) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.08.2024 на имя МУЛТИГУДС ПРОДАКШН ЛИМИТЕД, Гонконг (далее – правообладатель), в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2024, приведены доводы о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в регистрации № 1040411.

¹ Усматривается опечатка в наименовании «Guandong»: провинция Гуандун Китайской Народной Республики традиционно транслитерируется как «Guangdong».

По мнению компании «DEERMA», товарный знак «DEERMA» по свидетельству № 1040411 может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, а также является тождественным с отличительной частью ее фирменного наименования.

Согласно возражению, компания «DEERMA» была основана в 2011 году, с тех пор успешно развивается в области инноваций, количество сотрудников компании превышает 2000 человек; компания имеет филиалы в Пекине, Шанхае, Гонконге, Чехии, Германии, Великобритании, России и других странах и регионах, специализируется на исследованиях, производстве и маркетинге увлажнителей воздуха, пылесосов, небольшой бытовой техники, мелкой кухонной техники и других категорий товаров.

Компания «DEERMA» сообщает, что ассортимент ее продукции разнообразен и постоянно пополняется новыми устройствами, продукция узнаваема благодаря уникальному дизайну, который не раз удостоивался престижных наград.

Также в возражении указано, что компания «DEERMA» имеет ряд патентов как на технические устройства своих изделий, так и на их дизайн; с целью индивидуализации своей продукции компания маркирует выпускаемые товары и их упаковку фирменным товарным знаком – логотипом, разработанным для индивидуализации собственного бренда.

Также отмечается, что обозначение «DEERMA» разработано и используется для маркировки мелкой бытовой и кухонной техники, что находит отражение в рекламных буклетах и на страницах веб-сайтов в сети Интернет.

По мнению обратившегося с возражением лица, за годы своего существования обозначение «DEERMA», маркирующее товары заявителя, стало хорошо узнаваемым среди потребителей, в частности на рынке России, где действует правовая охрана знака по международным регистрациям № 1587604, 1448382, 1715302, 1752318, а также товарного знака по свидетельству № 630208.

Лицо, подавшее возражение, поясняет, что реализация его продукции осуществляется российскими компаниями-дистрибьюторами, о чем свидетельствуют соответствующие счета-фактуры, таможенные декларации и иные

документы, подтверждающие осуществление продаж и поставок в Российскую Федерацию.

Ввиду того, что оспариваемый товарный знак является тождественным знаку по международной регистрации № 1587604, ранее зарегистрированному на имя лица, подавшего возражение, имеющему известность в России, существует высокая вероятность того, что потребитель будет идентифицировать товары компании МУЛТИГУДС ПРОДАКШН ЛИМИТЕД как продукцию, которая изготавливается непосредственно компанией Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. либо под ее контролем, что не соответствует действительности. Оспариваемое обозначение, по мнению лица, подавшего возражение, способно порождать ложные ассоциации у потребителей для всех товаров 18 класса МКТУ, поскольку услуги 35 класса МКТУ являются корреспондирующими со всеми классами товаров.

Дополнительно в возражении поясняется, что владелец оспариваемого товарного знака не имеет отношения к деятельности лица, подавшего возражение, не состоит с ним в партнерских отношениях и не является покупателем товаров, произведенных Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. В связи с этим указано на то, что регистрация оспариваемого обозначения, тождественного с фирменным наименованием / коммерческим обозначением обратившегося с возражением лица, может противоречить общественным интересам и привести к нарушению прав и интересов потребителей, полагающих, что они покупают оригинальные товары производства Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

В завершении в возражении отмечается недобросовестность действий правообладателя оспариваемого товарного знака, стремящегося воспользоваться высокой репутацией и популярностью бренда «DEERMA» для получения необоснованной выгоды.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «DEERMA» по свидетельству № 1040411.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 1040411.

2. Распечатка сведений из сети Интернет с предложениями к продаже товаров компании «DEERMA».

3. Распечатка сведений из базы данных Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС) в отношении международной регистрации № 1587604.

4. Распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 630208.

5. Распечатка сведений из базы данных ВОИС в отношении международной регистрации № 1448382.

6. Распечатка сведений из базы данных ВОИС в отношении международной регистрации № 1715302.

7. Копии экспортных деклараций, 2023 г.

8. Копии счетов, 2022-2023 гг.

9. Распечатки сведений сети Интернет с отзывами в отношении продукции «Xiaomi Deerma».

10. Распечатка сведений в отношении поданных правообладателем новых заявок №№2024734418,2024734431.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, ознакомленный с его материалами, представил отзыв по мотивам возражения, поступивший в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2025.

В своем отзыве правообладатель сообщает, что товары лица, подавшего возражение, и товары, указанные в перечне оспариваемой регистрации, неоднородны, так как относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, разные потребительские свойства, изготавливаются из разных материалов, в силу выполняемых функций не являются взаимозаменяемыми, имеют разные условия и каналы реализации, разную стоимость, разные условия использования. По мнению

правообладателя, введение потребителей в заблуждение невозможно в силу отсутствия однородности товаров сторон спора.

Более того, правообладатель отметил, что представленные с возражением материалы об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «DEERMA» имеют единичный характер, при этом относятся к пылесосам, то есть товарам, неоднородным товарам 18 класса МКТУ. Также правообладатель не обнаружил доказательств осведомленности российских потребителей об обозначении «DEERMA» как средстве индивидуализации товаров обратившегося с возражением лица.

В отношении сведений о зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаках правообладатель обратил внимание на отсутствие однородности товаров и услуг, представленных в сравниваемых перечнях, в связи с тем, что товары 18 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ сами по себе не являются однородными.

Дополнительно правообладатель усматривает противоречие в доводах возражения в части возникновения устойчивой ассоциативной связи спорного обозначения именно с лицом, подавшим возражение, поскольку, как следует из текста возражения, продукция данного производителя распространялась на территории Российской Федерации различными лицами.

В отношении возможности нарушения исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование правообладатель обратил внимание на необходимость доказать не только само право на это фирменное наименование, но и осуществляемую под своим фирменным наименованием на территории Российской Федерации деятельность, однородную товарам оспариваемого перечня. По мнению правообладателя, убедительных доказательств нарушения исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование не представлено.

Одновременно ссылка лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение оценена правообладателем как недоказанная, а доводы о недобросовестности правообладателя – необоснованными и не относящимися к

компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Правообладатель дополнительно отметил, что подача им заявок на регистрацию новых товарных знаков не имеет правового значения для рассмотрения возражения, а обстоятельства, связанные с поведением субъектов гражданских правоотношений, Роспатентом не устанавливаются.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения в полном объеме.

Изучив материалы возражения и отзыва на него, заслушав представителя правообладателя и рассмотрев возражение в отсутствие представителя лица, подавшего возражение, уведомленного в установленном порядке о дате, времени и месте рассмотрения возражения, не принимавшего участия ни в одном из заседаний, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.03.2024) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила).

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

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), 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 1040411 представляет собой словесное обозначение «**DEERMA**», выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака произведена в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Заинтересованность лица, подавшего возражение (пункт 2 статьи 1513 Кодекса), обосновывается тем, что соответствующий субъект обладает исключительным правом на средства индивидуализации, которые полагает сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а последний – нарушающим его исключительные права. Кроме того, в возражении заявлены мотивы, связанные с нарушением прав потребителей, то есть широкого круга субъектов, в защиту которых выступает иностранное лицо.

Коллегия полагает, что доводы и мотивы, основанные на возможности оспаривания правовой охраны товарного знака в связи с тем, что спорное обозначение нарушает права обратившегося с возражением лица и приобрело устойчивую ассоциативную связь именно с ним, как источником происхождения таких товаров, могут быть рассмотрены как заявленные лицом, заинтересованным в представлении возражения.

Так, из доводов возражения усматривается, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в осуществлении поставки на территорию Российской Федерации товаров с использованием своих средств индивидуализации (фирменного наименования и товарных знаков).

В свою очередь, в части указания лица, подавшего возражение, на мотивы, связанные с противоречием общественным интересам, коллегия учитывает, что названное основание обосновано через введение потребителей в заблуждение, которое рассматривается лицом, подавшим возражение, как нарушение интересов потребителей именно его товаров.

Понятие общественного интереса в законе не раскрывается, при этом приведенное в возражении обоснование не связано с трактовкой спорного обозначения как скандального, возмущающего членов общества или пропагандирующего аморальное поведение. Иными словами, усматривается, что имеется ссылка лица, подавшего возражение, на общественный порядок Российской

Федерации, в отношении которого иностранный субъект не раскрывает свой интерес. В данном случае частный интерес конкретного лица в защите своих прав на фирменное наименование, коммерческое обозначение или товарные знаки не может быть истолкован в контексте возможного нарушения общественного порядка Российской Федерации.

Таким образом, заинтересованность лица, подавшего возражение, является обоснованной в части доводов о нарушении его исключительных прав на средства индивидуализации и возможности введения потребителей в заблуждение в связи с этим. В остальной части заинтересованность лица, подавшего возражение, коллегией не усматривается. Следовательно, заявленные и подлежащие рассмотрению мотивы относятся к применению положений пунктов 3 (1), 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, не допускающим нарушения исключительных прав иного субъекта на средства индивидуализации (товарные знаки, фирменное наименование, коммерческое обозначение), показал следующее.

Упомянутый в возражении знак «» по международной регистрации № 1587604 (приоритет: 17.03.2021) [3] зарегистрирован на имя лица подавшего возражение, и охраняется на территории Российской Федерации в отношении, в том числе противопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, а именно: «аудит коммерческий; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; административные услуги по переезду предприятий; консультации по управлению персоналом; маркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; презентация товаров на всех медиасредствах с целью

розничной продажи; реклама; поиск поручителей»². Иные упомянутые в возражении товарные знаки [4, 5, 6] не зарегистрированы для противопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, охраняются для товаров 07, 08, 11, 21 классов МКТУ, сопоставления с которыми возражение не содержит. Коллегия рассматривает возражение в пределах заявленных в нем доводов.

Сравнение оспариваемого и противопоставленного товарных знаков свидетельствуют о том, что они содержат тождественный словесный элемент «DEERMA», что обеспечивает признак полного фонетического вхождения оспариваемого товарного знака в противопоставленное обозначение, а также иные признаки фонетического сходства: наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковое расположение совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их одинаковое расположение.

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено тем, что в обоих случаях буквами латинского алфавита выполнено слово «DEERMA». Незначительные визуальные приемы, использованные при выполнении противопоставленного товарного знака, не меняют его общего визуального восприятия, определяемого основным (сильным) элементом «DEERMA». При этом графический критерий, как правило, не является определяющим в ситуации сопоставления товарных знаков, один из которых лишен каких бы то ни было графических особенностей.

Что касается смыслового признака, то сопоставляемые обозначения представлены одним и тем же словом, которое отсутствует в словарно-справочных источниках как лексическая единица какого-либо языка, использующего буквы латинского алфавита (см., например, <https://translate.academic.ru/DEERMA/xx/ru/>, <https://translate.academic.ru/searchall.php?SWord=DEERMA&from=xx&to=ru&did=&sture=0>), в связи с чем смысловой критерий в данном случае не является определяющим, превалирует фонетический признак сравнения.

² В отсутствие перевода, выполненного сторонами спора, такой перевод выполнен коллегией на основе сопоставления услуг в трехязычном варианте, отсортированном по базовому номеру услуги – см. <https://www.fips.ru/publication-web/classification/mktu/static?page=klassifikatsiya-tovarov-i-uslug-mktu-11-2018-g->

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 1587604 являются сходными в целом, при этом степень сходства является высокой по причине большинства признаков сходства.

Вместе с тем вероятность смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг, представленных в перечнях сопоставляемых регистраций.

В возражении заявлено об однородности оспариваемых товаров 18 класса МКТУ и противопоставленных услуг 35 класса МКТУ в связи с тем, что лицо, подавшее возражение, усматривает однородность услуг 35 класса МКТУ всем товарным классам.

Вместе с тем такой подход представляется субъективным, поскольку принятая методология исходит из того, что услуги, тесно связанные с реализацией и иным продвижением товаров (в данном случае это только часть услуг: «маркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама»), не конкретизированные определенными группами товаров, к которым эти услуги относятся, однородными товарам не признаются. Так, могут быть установлены признаки однородности услуг по продвижению пылесосов и товаров «пылесосы», в то время как услуги по продвижению сами по себе не могут быть признаны относящимися именно к товарам, указанным в перечне 18 класса МКТУ оспариваемой регистрации (в данном случае это товары: «альпенштоки; бирки багажные; бирки пришивные для одежды кожаные; бирки самоклеющиеся для сумок кожаные; бумажники; вальтрапы для лошадей; визитницы; вожжи; вожжи для поддержания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; диспенсеры пакетов для собачьих отходов, приспособленные для ношения на поводке; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных

зонтов; каркасы для сумок [конструктивные части сумок]; картдержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа веганская; кожа искусственная; кожа искусственная на основе мицелия; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из вулканизированной фибры; коробки из кожи или кожкартона; кошельки; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [части шкур]; кубики компрессионные для багажа; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; органайзеры для багажа; органайзеры для чемоданов; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; палки для альпинизма; палки для пеших прогулок; папки деловые; папки для нот; перевязи для ношения младенцев; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки кожаные; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; полотна кожаные; попоны для лошадей; портмоне; портпледы; портупей кожаные; портфели [кожгалантерея]; построжки [конская сбруя]; пушнина; рамки кошельков для монет [конструктивные части кошельков для монет]; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стремянные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; рюкзаки для переноски младенцев; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремяна; сумки; сумки для альпинистов; сумки для инструментов пустые; сумки для одежды дорожные; сумки для туалетных принадлежностей, незаполненные; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные многоразовые; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру

для ношения детей; сундуки дорожные [багажные]; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы моторизированные; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов; чехлы на седла для лошади; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары]; ящики из вулканизированной фибры»).

Таким образом, несмотря на вывод о сходстве сопоставляемых товарных знаков, отсутствие однородности представленных в их перечнях товаров 18 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ соответственно не позволяет сделать обоснованный вывод о наличии вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации. Как следствие, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим положениям законодательства, применимым в случае нарушения исключительных прав лица, подавшего возражение, на знак по международной регистрации № 1587604, не обнаруживается.

Противопоставленное в возражении фирменное наименование обратившегося с возражением лица «Guangdong DEERMA Technology Co., Ltd.», действительно содержит элемент, тождественный оспариваемому товарному знаку. При этом иные части фирменного наименования являются слабыми элементами, поскольку характеризуют вид организации, область ее деятельности и территорию регистрации:

- Гуандун – провинция на юге Китайской Народной Республики;
- Co. – сокращение от «company» на английском, что в переводе на русский – компания;
- Ltd – сокращение от слова «Limited», которым обозначают компанию с ограниченной ответственностью (Limited Company);
- Technology означает «технология», «техника».

Поскольку оспариваемый товарный знак и основной (сильный) элемент противопоставляемого фирменного наименования совпадают, коллегия полагает, что имеется сходство сравниваемых средств индивидуализации, основанное на полном вхождении оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации.

Отсутствие в материалах дела сведений торгового реестра о дате возникновения исключительного права на фирменное наименование не препятствует формальному противопоставлению данного средства индивидуализации, поскольку имеющиеся сведения о ведении деклараций и счетов [7, 8] относятся к периоду, предшествующему дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, и, как следствие, косвенно свидетельствуют о том, что исключительное право на противопоставляемое фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем для применения основания защиты исключительного права на фирменное наименование указанных обстоятельств недостаточно, поскольку необходимо установить деятельность соответствующего субъекта на территории Российской Федерации с использованием данного фирменного наименования.

Как следует из представленных с возражением распечаток сети Интернет [1, 9], «DEERMA» является суббрендом китайского производителя, выступающего на рынке техники под брендом «Xiaomi».

В материалы дела представлены счета [8] и экспортные декларации [7], однако они имеют лишь частичный перевод и не характеризуют деятельность Guangdong DEERMA Technology Co., Ltd. на территории Российской Федерации, а относятся только к выставленным компанией счетам и фактам отправки товаров с территории Китайской Народной Республики.

Отсутствие деятельности на территории Российской Федерации с использованием фирменного наименования препятствует возможности защиты исключительного права на такое фирменное наименование, поскольку осуществление субъектом, обладающим правом на фирменное наименование,

конкретной деятельности имеет определяющее значение для оценки возможности смешения средств индивидуализации.

Иными словами, отсутствие доказательств деятельности лица, подавшего возражение, непосредственно на территории Российской Федерации не позволяет провести исследование однородности такой деятельности товарам оспариваемого перечня.

Между тем, декларируемая деятельность, связанная с реализацией бытовой техники, не является однородной товарам 18 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 1040411.

Таким образом, оснований для признания оспариваемой регистрации нарушающей исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование не усматривается.

Относительно возможности введения потребителей в заблуждение в связи с тем, что спорное обозначение ассоциируется с товарами лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее.

Способность потребителей заблуждаться (быть обманутыми) в связи с регистрацией товарного знака на имя субъекта, не являющегося производителем товара, возможна в случае, если потребители устойчиво ассоциируют конкретное обозначение с другим производителем. Для такого вывода требуется подтверждение не только присутствия товара на рынке Российской Федерации, но и того обстоятельства, что российские потребители устойчиво связывают данное обозначение с конкретным изготовителем – источником происхождения товаров.

В свою очередь, такие доказательства в материалы дела не представлены. Так, распечатки сведений сети Интернет [1, 9], содержащие предложения о продаже товаров с использованием обозначения «DEERMA», хотя и называют производителя, но не могут быть соотнесены с периодом, предшествующим дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Более того, они не позволяют установить масштабы использования соответствующего обозначения для товаров, реализуемых в России до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака. Что касается отзывов потребителей в отношении товаров с

маркировкой «DEERMA» [9], то они лишь свидетельствуют о том, что такой товар мог присутствовать на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Вместе с тем имеющихся данных недостаточно для обоснованного вывода о том, что источником таких товаров являлось лицо, подавшее возражение.

Поскольку охраноспособность товарного знака оценивается на дату подачи заявки на его регистрацию (что предусмотрено пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10), отсутствие фактических данных о присутствии на территории России товаров, маркированных обозначением «DEERMA», ранее 29.03.2024 не позволяет сделать вывод о наличии предпосылок для возможности введения потребителя в заблуждение.

Как упоминалось ранее, экспортные декларации и счета [7, 8] не относятся к документам, подтверждающим присутствие товаров на территории Российской Федерации. При этом для оценки возможности неверного представления потребителей об источнике происхождения товаров, маркированных спорным обозначением, значение имеют также те товары, для маркировки которых такое обозначение использовалось.

Из представленных распечаток сети Интернет [1, 9] следует упоминание обозначения в предложениях о продаже таких товаров, как пылесосы, отпариватели, пароочистители и другие приборы для чистки, увлажнители (освежители) воздуха, электрочайники, блендеры, термопоты, машинки для удаления катышков, фены, триммеры и электробритвы, измельчители, массажеры для шеи. Перечисленные товары относятся к бытовой технике и не имеют признаков однородности с товарами 18 класса МКТУ, представляющими собой кожаные изделия, в том числе аксессуары, а также сбрую.

Резюмируя все вышеизложенное, обстоятельства, связанные с использованием лицом, подавшим возражение, противопоставляемого обозначения «DEERMA» на территории России, не доказаны, равно как не доказано возникновение у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи указанного обозначения с лицом, подавшим возражение, как с источником происхождения товаров, однородных товарам 18 класса МКТУ, указанным в оспариваемом перечне.

Что касается единичного упоминания понятия «коммерческое обозначение» в тексте возражения, коллегия считает необходимым отметить, что средство маркировки товаров не является коммерческим обозначением в смысле законодательства Российской Федерации. Коммерческим обозначением является средство индивидуализации предприятия (статья 1538 Кодекса), под которым понимается имущественный комплекс (статья 132 Кодекса).

Данных о том, что лицо, подавшее возражение, обладает каким-либо имущественным комплексом на территории Российской Федерации, где размещено его предприятие, осуществляющее деятельность, которая может быть признана однородной товарам оспариваемого перечня, материалы возражения не содержат. Таким образом, данный мотив возражения заявлен без достаточных обоснований и в отсутствие документов, подтверждающих возможность возникновения у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение.

Упоминание лица, подавшего возражение, о недобросовестности действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, относится к мотивам, которые не могут быть рассмотрены в рамках административного спора в силу установленной компетенции Роспатента. В связи с этим указание на факты подачи правообладателем новых заявок [10] с использованием обозначения «DEERMA» не влияют на выводы коллегии в отношении обоснованности подданного возражения.

Таким образом, доводы, указанные в возражении и рассмотренные коллегией, не доказаны, следовательно, оснований для удовлетворения возражения не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 1040411.