

**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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.10.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Ерко Ольгой Андреевной, Республика Калмыкия, район Приютненский, с. Приютное (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №953699, при этом установлено следующее.



Товарный знак « **Dites** » по заявке №2022778851 с приоритетом от 03.11.2022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.07.2023 за №953699 на имя Индивидуального предпринимателя Дите Андрея Давидовича (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.10.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является



правообладателем товарного знака « **DITE** » по свидетельству №771006, сходного с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров/услуг и имеющего более ранний приоритет. Знаки имеют высокую степень сходства на основании полного буквенного вхождения. Ерко О.А. также не давала своего согласия и/или поручения на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя Дите А.Д. Правообладатели сравниваемых товарных знаков ведут свою деятельности в одном регионе, на одном рынке и реализуют товары через одни и те же каналы сбыта, что увеличивает вероятность смешения знаков потребителями.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №953699 недействительным полностью.

К возражению приложены выписки из ЕГРИП на ИП Ерко О.А. и на Дите А.Д. [1], скриншоты сайтов (декларации, маркетплейс, поисковики) [2].

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 19.11.2024 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, намерено сменило адрес на другой регион для того, чтобы в процессе рассмотрения возражения указывать на идентичность регионов как одно из оснований аннулирования товарного знака правообладателя, указанные действия следует признать недобросовестными;

- правообладатель использует свой товарный знак только в отношении тех товаров и услуг в отношении которых действует правовая охрана. Вместе с тем правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении более широкого перечня;

- оспариваемый товарный знак является фантазийным, имеет графические отличия. Сравниваемые знаки по-разному произносятся, имеют разное ударение.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Лицо, подавшее возражение, 29.11.2024 представило дополнения к возражению, которые сводятся к тому, что довод ИП Дите А.Д. о том, что ИП Ерко О.А. намеренно сменила адрес, не соответствует действительности. Напротив, ее адрес изменился еще в 2021 году, то есть задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (03.11.2022) и даже до даты регистрации Дите А.Д. в качестве индивидуального предпринимателя (29.12.2021). Оба производителя реализуют свои товары через сеть Интернет и через одни и те же маркетплейсы (Wildberries и другие), что также усиливает вероятность смешения продукции.

Правообладатель 24.12.2024 представил позицию, которая повторяет его ранее изложенные доводы.

С учетом даты приоритета (03.11.2022) товарного знака по свидетельству №953699 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 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 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.

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

товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность Индивидуального предпринимателя Ерко О. А. обусловлена



тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №774284 с более ранним приоритетом (11.03.2020), с которыми оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения. Указанное позволяет признать ИП Ерко О.А. заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №953699 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №953699 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, следующее.

Согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, <https://translate.academic.ru/dite's/xx/ru/>) словесный элемент оспариваемого товарного знака «Dite's» имеет разные семантические значения,

является формой слова «*dite*» например в переводе с чешского языка на русский язык слово «*dítě*» имеет значение «дитя, ребенок» или в переводе с французского языка на русский язык «*dite*» имеет перевод как «так называемый (-ая, -ое)» как прилаг./причастие, глагольная форма слова «*dit*» (говорит, называет) (Большой французско-русский и русско-французский словарь. 2003.: [https://dic.academic.ru/dic.nsf/fre\\_rus/22735/dite](https://dic.academic.ru/dic.nsf/fre_rus/22735/dite)). Вместе с тем, средний российский потребитель не владеющий иностранными языками, будет воспринимать обозначение «*Dite's*» как фантазийное, с чем стороны также выразили согласие. Указанное приводит к невозможности проведения анализа на семантическое сходство.

Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «*Dite's*» [ДИ-ТЭ/ЕС] и «*DITE*» [ДИ-ТЭ/Е] которые являются основными индивидуализирующими элементами сравниваемых знаков. Так, при сравнении слов [ДИ-ТЭ/ЕС] и [ДИ-ТЭ/Е] установлено, что большинство звуков (четыре из пяти), расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание, отличие в один конечный звук [С], не проводит к значительным фонетическим различиям, способным повлиять на сходство знаков в целом.

Сравниваемые знаки имеют графические различия, поскольку выполнены различными шрифтами. Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения представляют собой слова, написанные в латинском исполнении, что сближает знаки графически.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом и невозможности вывода о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана сравниваемым товарным знаком показал, что перечни товаров либо идентичны, либо соотносятся как род-вид товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно и то же назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

Оспариваемый услуги 35 класса МКТУ «*оптовые и розничные продажи товаров, включенных в 25 класс, в том числе детской одежды и головных уборов*», которые относятся к услугам по реализации товаров, являются однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, таким как «*агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; 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; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; управление процессами обработки заказов товаров; телемаркетинг; публикация рекламных текстов; услуги манекеников для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; макетирование рекламы; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; радиореклама; расклейка афиши; распространение образцов; распространение рекламных*

*материалов; рассылка рекламных материалов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC», которые представляют собой услуги по реализации и продвижению товаров, имеют одно и то же назначение (доведение продукции до конечного потребителя).*

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №953699 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №774284 и однородность товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №953699 недействительным полностью.**