


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 «  » 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 которого 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. Сравнимые 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

DITE

тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака «**DITE**» 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.

Dite's

Оспариваемый товарный знак *Dite's* 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.

DITE

Противопоставленный товарный знак «**DITE**» 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). 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 приводит к значительным фонетическим отличиям, способным повлиять на сходство знаков в целом.

Сравниваемые знаки имеют графические отличия, 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 предоставлена правовая охрана сравнимым товарным знакам 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 медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; управление процессами обработки заказов товаров; телемаркетинг; публикация рекламных текстов; услуги манекенищников 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 афиш; 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 РРС», 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.