




Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- отсутствие у слова «СПОРТДЕПО» самостоятельного семантического значения, а также исполнение слов «СПОРТ» и «ДЕПО», имеющих самостоятельное семантическое значение, в разном цвете влечет к восприятию оспариваемого товарного знака как состоящего из двух слов, выполненных слитно. Аналогичная правовая позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2022 г. по делу № СИП-226/2022;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «СПОРТ» характеризует товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и указывает на то, что эти товары и услуги предназначены для спорта. Поскольку он включен в качестве охраняемого элемента, то предоставление оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен до

**depo**

степени смешения с товарным знаком  по свидетельству №683720 – (2) с приоритетом от 23.07.2007 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2027), принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ДЕПО» - «depo»;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2020 г. по делу №СИП-357/2019 отмечено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего (обладающего высокой степенью сходства) словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленных товарных знаков и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака, а аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2019 г. по делу №СИП-445/2018, от 4 июня 2018 г. по делу №СИП-539/2017, от 11 июля 2019 г. по делу №СИП-21/2019, от 23 января 2020 г. по делу №СИП-21/2019, от 23 декабря 2019 г. по делу №СИП-327/2019, от 21 мая 2018 г. и от 3 декабря 2018 г. по делу

по делу №СИП-210/2017, от 31 мая 2018 г. по делу №СИП-450/2017. Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. № СО 1-268/2018 по делу № СИП-450/2017 отмечено, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023);

- несмотря на то, что в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «СПОРТ» не исключен из самостоятельной правовой охраны, указанный элемент характеризуют товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- между тем, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком;

- аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 № 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 300-КП 7-12149 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и других;

- при этом в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу №СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением;

- как отмечено в абз.3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров 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 рассматриваемом случае, высокая степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки (1) и (2) может компенсировать возможную низкую степень сходства этих товарных знаков;

- довод о сходстве до степени сравниваемых товарных знаков (1) и (2) подтверждается решением Роспатента от 15.03.2021, принятым по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 19.02.2021 возражения от 01.10.2020, которым признано не соответствующим подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку



по свидетельству № 551232, поскольку данный товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком

**depo**

свидетельству № 683720;


- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ДЕПО», не являющийся фонетически и семантически связанным со словесным элементом «СПОРТ», является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком **depo**

(2) и следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626471 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №626471, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак используется правообладателем задолго, до даты (22.11.2018) регистрации Роспатентом договора об отчуждении

исключительно права на товарный знак , когда лицо, подавшее возражение, стало правообладателем данного товарного знака (противопоставленный товарный знак).

- оспариваемый товарный знак приобрел достаточную широкую известность и узнаваемость на территории Российской Федерации;

- так, первый магазин «СпортДепо» был открыт в 2004 году, а в настоящее время в Москве расположено 5 магазинов, в Казани - 1 магазин;

- реклама магазина «СпортДепо» осуществлялась на федеральном канале НТВ в передаче «Деловое утро». В помещении магазина проводилась съемка репортажа программы «Среда обитания» для федерального канала ОТР;

- количество подписчиков официально группы СПОРТДЕПО в социальной сети ВКонтакте составляет более 40 тыс.;

- кроме продаж, правообладатель предлагает сервисные услуги для хоккея, беговых лыж и фигурного катания;

- в 2004 году по адресу <https://www.sportdepo.ru> размещен интернет магазин профессиональной спортивной экипировки. Обозначение «СпортДепо», тождественное словесной части оспариваемого товарного знака, непрерывно используется на интернет сайте <https://www.sportdepo.ru> для осуществления продажи товаров спортивного назначения с 2004 года по настоящее время уже 18 лет;

- для постоянных покупателей предусмотрена программа лояльности, которая дает возможность экономить и пользоваться дополнительными услугами и привилегиями;

- ранее на имя аффилированного с правообладателем лица, а также на его имя в отношении услуг 35 класса МКТУ были зарегистрированы товарные знаки

**СПОРТДЕПО**

по свидетельству №321852 и



свидетельству №490498, которые не были признаны сходными с

противопоставленным товарным знаком

**депо** (2);

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду ниже следующего;

- словесный элемент «СпортДепо» представляет собой единое неделимое слово, в котором все буквы выполнены заглавными, между ними отсутствуют пробелы, в связи с чем отсутствуют основания для разделения его на форманты. Позиция об ошибочности разделения единого словесного элемента на составные части - форманты при проведении экспертизы заявленного обозначения поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (далее - СИП)ч (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу № СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП- 38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу № СИП-171/2016 и т.д.);

- учитывая, что элементы оспариваемого товарного знака имеют несколько смысловых значений (депо – 1. Предприятие, а также здание для стоянки и ремонта железнодорожного подвижного состава; 2. Здание для пожарных машин; 3. Устаревшее. Склад для хранения чего-л; спорт – 1. Физические упражнения, преим. в форме различных игр или состязаний, имеющие целью укрепление организма и развитие психической бодрости; 2. перен. Предмет страстного, азартного увлечения, то, что служит лишь средством добиться успеха), словесный элемент «СпортДепо»

не содержит прямой описательной характеристики, которая была бы понятна потребителю без домысливаний и ассоциаций;

- правообладатель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков, образованных аналогичным способом, в которых слово «спорт» не «дискламировано» ( **СУПЕРСПОРТ/SUPERSPORT** по свидетельству №

280502,  по свидетельству № 314173,



по свидетельству № 328158,



по

свидетельству № 393380,



по свидетельству №

638304,



по свидетельству № 618694;

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, так как сравниваемые знаки не являются сходными;

- фонетическое различие обусловлено разной фонетической длиной сравниваемых словесных элементов «СпортДепо» - «деро»;

- визуальное несходство обусловлено различной формой исполнения обозначений (прямоугольная — округлая); использованием разного цветового сочетания; разного графического написания буквенных элементов;

- семантическое различие сходства словесных элементов «СпортДепо» - «деро» обусловлено отсутствием подобия заложенных в них понятий и идей, так, по мнению правообладателя, семантически совпадающие элементы «Депо» и «деро» обладают каждый собственным полноценным различающимся смыслом, а слитное написание словесного элемента «СпортДепо» производит впечатление неделимой конструкции, которая отсутствует в словарных источниках информации. Даже в случае разделения словесного элемента на слова «СПОРТ» и «ДЕПО», то слово «СПОРТ» придает «ДЕПО» конкретный смысл семантического характера, подчеркивая, тем самым,

уникальные качества места, а именно ориентацию на занятие физическими упражнениями;

- правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак долгое время пребывания на рынке (с 2004 года) заработал репутацию, узнаваемость у своей целевой аудитории, в то время как какая-либо известность на территории Российской Федерации противопоставленного товарного знака. Учитывая изложенное довод о возможности смешения сравниваемых обозначений в отношении однородных товаров и услуг, представляется несостоятельным;

- правообладатель приводит практику регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «депо» / «депо» в отношении услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует о слабой индивидуализирующей способности данного элемента с точки зрения различительной способности;

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в оспариваемом товарном знаке словесный элемент представляет собой целостную нераздельную композицию и часть [ДЕПО] не может быть квалифицирована как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака;

- правообладатель также отмечает, что действия владельца противопоставленного товарного знака направлены не на реализацию и защиту собственного исключительного права, а на извлечение выгоды из своего преимущественного положения. Данный довод подтверждается выводами судебных решений (СИП-71/2021; СИП-141/2022), в делах которых установлено, что противопоставленный товарный знак в период с 28.10.2017 по 08.11.2021 года не использовался.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №626471.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие документы:

1. Справка АО «Руцентр» о принадлежности домена sportdepo.ru;



2. Скриншоты страниц с сайта [www.sportdepo.ru](http://www.sportdepo.ru) в период с 2004 по 2023 гг. полученные с использованием сервиса Wayback Machine;

3. Аналитическая справка о посещаемости сайта <https://www.sportdepo.ru> за период 2011 - 2022 гг. и приложение к ней (лицензионный договор №031116 от 05.12.2016 на право доступа к ПО с приложениями);

4. Отзывы сотрудников о профессиональном магазине СПОРТДЕПО с 2013 г.;

5. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-871/2020 (в отношении товарного знака «GLORIA JEANS» по свидетельству №515006);

6. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-71/2021 от 14.01.2022 (в отношении товарного знака «DEPO» по свидетельству №501942);

7. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-141/2022 от 16.06.2022 (в отношении товарного знака «DEPO» по свидетельству №501942);

11. Договор № К18/869 от 20.12.2018 на использования словосочетаний, ассоциирующих продукцию правообладателя оспариваемой регистрации на спортивных мероприятиях, проведенных в 2019, 2020 гг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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).


Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака по свидетельству №683720 – (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 626471 – (1) представляет собой словесное обозначение, включающее словесный элемент «СПОРТДЕПО» выполненный буквами русского и латинского алфавитов. Знак выполнен в белом, черном, голубом цветовом сочетании.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «СПОРТ», который воспринимается как самостоятельный элемент, является неохраняемым элементом, так как характеризует товары и услуги, в отношении которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Согласно словарно-справочным источникам информации, слово «СПОРТ» имеет следующие значения 1. Составная часть физической культуры - комплексы физических упражнений; 2. Азартное увлечение чем-либо, каким-либо занятием; 3. Побег растения, резко отличающийся ото всех остальных (в ботанике), 4. (англ.: игра, развлечение) в обыденной жизни занятие, связанное с соревнованием, увлечением и страстностью (см. Толковый словарь Ефремовой на сайте <http://www.edudic.ru/>; Большую медицинскую энциклопедию на сайте <https://academic.ru/>).

Поскольку слово «СПОРТ» полисеманлично, то без уточняющего и конкретизирующего слова, как например «водный, лыжный», толкование данного

слова требует размышлений и не может прямо указывать на конкретную область применения.

В оспариваемом товарном знаке слово «ДЕПО», выполненное буквами латинского и русского алфавита, не является поясняющим для слова «СПОРТ», в связи с чем в отношении оспариваемых товаров и услуг оно является фантазийным, вызывающим косвенные ассоциации с активным образом жизни, либо с азартным увлечением чем-либо.

Данная позиция коллегии подтверждается зарегистрированными Роспатентом товарными знаками, образованными аналогичным способом, в которых слово «спорт» является охраноспособным элементом (например, товарные знаки:

**СУПЕРСПОРТ/SUPERSPORT**

по

свидетельству

№280502,

**спортplaza**

по свидетельству № 314173,



по свидетельству № 328158,



по свидетельству № 393380,



по свидетельству № 638304,



по

свидетельству № 618694.

С учетом изложенного выше оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие

оспариваемого

товарного

знака

**СПОРТДЕПО**

требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса

в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени

**depo**

смешения с товарным знаком

по свидетельству №683720 – (2),

принадлежащим лицу, подавшему возражение.

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «СПОРТДЕПО» состоит из двух слов «СПОРТ» и «ДЕПО». При этом, несмотря на то, что данные слова выполнены слитно, одним шрифтом и размером, они исполнены в разном цветовом сочетании, первая буква в слове «ДЕПО» исполнена другим алфавитом, в связи с чем воспринимаются как самостоятельные элементы.

С учетом изложенного сходство оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным товарным знаком (2) обусловлено тем, что они содержат тождественные фонетически и сходные визуально словесные элементы «ДЕПО» - «dero».

При этом коллегия отмечает, что в словесных элементах «ДЕПО» - «dero» первые, вторые, четвертые буквы «D», «E» «O» имеют одинаков начертание как в русском, так и в латинском алфавитах, в связи с чем слова могут восприниматься в одном значении (dero – в переводе с английского языка на русский язык означает депо, см. Яндекс-переводчик).

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку (1) предоставлена в отношении товаров 25, 28 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) предоставлена в отношении товаров 18, 20, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товары 25 класса МКТУ *«одежда для спорта, обувь для спорта, головные уборы для спорта»*, указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны товарам 25 класса МКТУ *«апостольники, банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее абсорбирующее пот, блузы матросские; боа, боди [женское бельё]; ботинки, бриджи, брюки, бутсы, бюстгальтеры, воротники для одежды; воротники съёмные; вставки для рубашек, вуали, галоши, галстуки, галстуки-*

банты с широкими концами, гамаши [с застежками]; гетры, голенища сапог, жилеты, изделия спортивные трикотажные, изделия трикотажные; каблуки, кальсоны, капюшоны, каркасы для шляп; карманчики, карманы для одежды, кашне, козырьки для головных уборов; колготки, комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж, корсажи, костюмы, костюмы купальные, костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки, кутки рыбацкие; ливреи, лифы, майки с короткими рукавами; манжеты, манишки, мантильи, манто, маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки, муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных], накидки меховые; наушники [одежда], носки, обувь купальная, обувь пляжная; обувь спортивная, обувь, одежда бумажная, одежда верхняя; одежда готовая, одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов, одежда для гимнастов; одежда из габардина, одежда из джерси, одежда из искусственной кожи, одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда, окантовка металлическая для обуви; пальто, парки, пеленки, пелерины, перчатки [одежда], пижамы, плавки, платки шейные; платья, плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки, подвязки для носков, подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники, подошвы, подтяжки, полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки, приданое для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры, пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки, сабо [обувь]; сандалии, сапоги, сари, свитера, союзки для обуви; стельки, тоги, трусы, туфли гимнастические, туфли комнатные; туфли, тюрбаны, уборы головные; фартуки [одежда], халаты, части обуви носочные; чепчики для душа; чулки, чулки, абсорбирующие пот; шали, шапки бумажные [одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные, шарфы, шипы для бутсов; штанишки детские, штрипки; шубы, эспадриллы, юбки, юбки нижние», указанным в перечне противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «одежда», имеют одно назначение «обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды», имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у

потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Услуги 35 класса МКТУ «оптовая или розничная продажа товаров 25 и 28 классов», указанные в перечне оспариваемой регистрации, и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля», указанные в перечне противопоставленного знака (2), однородны в силу того, что относятся к одной родовой категории услуг «торговая деятельность», имеют одно назначение «реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента», один круг потребителей «широкий круг потребителей».

Что касается оспариваемых товаров 28 и услуг 37 классов МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемые товары 28 класса МКТУ *«батуты; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; воланы для игры в бадминтон; гантели гимнастические; груши подвесные; дельтапланы; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсёрфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; крепления для лыж; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи водные; лыжи; лыжи для серфинга; мази лыжные; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; мячи для игры; наколенники [товары спортивные]; оружие фехтовальное; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки бейсбольные; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; пояса для плавания; принадлежности для стрельбы из лука; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; сани для бобслея; сани [товары спортивные]; сетки спортивные; сетки теннисные; скребки для лыж; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское;*



*снегоступы; сноуборды; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; устройства для бросания теннисных мячей; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары надувные для игр; шесты для прыжков; щитки [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]*» относятся к родовой категории товаров «спортивные принадлежности».

Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание товаров 28 класса» относятся к родовой группе услуг «ремонт», при этом конкретизированы товарами определенного класса МКТУ.

В то же время противопоставленный товарный знак, как было указано выше, зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ, которые относятся к таким родовым категориям товаров, как «кожа и изделия из нее; сумки и дорожные принадлежности; шорные изделия»; товаров 20 класса МКТУ, которые относятся к таким родовым категориям товаров, как «мебель; неметаллические контейнеры для хранения или транспортировки; изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки и заменителей этих материалов или пластмасс», товаров 25 классов МКТУ, которые относятся к родовой категории товаров «одежда», услугам 35 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории услуг «продвижение товаров».

Таким образом, оспариваемые товары 28 класса МКТУ не однородны товарам 18, 20, 25 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение, производятся разными лицами.

При этом оспариваемые товары 28 класса МКТУ также не однородны услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля» противопоставленного товарного знака (2), поскольку данные услуги не содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (данный вывод согласуется с судебной практикой, например Постановление

Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2021 года по делу № СИП-243/2020).

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №626471 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным только в отношении указанных выше товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении довода правообладателя о ранее зарегистрированных товарных знаках **СПОРТДЕПО** по свидетельству №321852 – (3) и



по свидетельству №490498 – (4), которым не был противопоставлен

товарный знак **депо** по свидетельству №683720 – (2), коллегия отмечает следующее.

Правообладателем товарного знака (3) является ЗАО "ПОСТКОМ" (ОГРН 1077764551160), т.е. другое юридическое лицо, при этом дата приоритета товарного знака (3) - 31.01.2006, в то время, как дата приоритета товарного знака (2) - 23.07.2007, в связи с чем он не мог быть противопоставлен.

Кроме того, срок действия товарных знаков (3), (4) истек 31.01.2016 и 26.04.2022, соответственно, в связи с чем они не могут повлиять на выводы коллегии.

Что касается довода правообладателя относительно приобретенной известности оспариваемого товарного знака **СПОРТДЕПО**, то материалы, представленные правообладателем не содержат фактического подтверждения принадлежности с 2004 года магазина «СПОРТДЕПО» ООО «ДОЛТЕКС», при этом согласно сведениям с сайта <https://egrul.nalog.ru/index.html> данное общество образовано 04.05.2010.


Кроме того, материалы отзыва также не содержат даты открытия других пяти магазинов данной сети и принадлежности их ООО «ДОЛТЕКС», фактического

подтверждения затрат на рекламу, объемов реализованной продукции, сведений о публикациях в СМИ.

Что касается представленного договора [11], касающегося рекламы оспариваемого товарного знака на спортивных мероприятиях, то он датирован 2018 годом, то есть после даты (05.09.2016) приоритета оспариваемой регистрации.

В связи с изложенным данный довод правообладателя не может повлиять на выводы коллегии о сходстве сравниваемых товарных знаков (1) и (2).

В отношении приведенных правообладателем примеров регистрации на имя иных лиц товарных знаков включающих элемент «depo» / «депо» в отношении услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех материалов конкретного дела.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ДЕПО», не являющийся фонетически и семантически связанным со словесным элементом «СПОРТ», является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком  (2).

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, которое состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

В оспариваемом товарном знаке  элементы «СПОРТ» и «ДЕПО» выполнены одним шрифтом, буквами одного размера,

расположены на одной линии, в связи с чем по своему пространственному положению элемент «ДЕПО» не может быть признан как не существенным, занимающим периферийную позицию.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть применено к оспариваемому товарному знаку.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626471 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.**