

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.06.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ДИКАТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022783388, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ДИКАТ**» по заявке №2022783388, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 19, 35, 37, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 30.03.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022783388 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 19, 37, 40, 42 классов МКТУ. В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ было выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы, являющегося неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**DECAT**'» по международной регистрации

№1002843 с приоритетом от 05.01.2009 (срок действия продлен до 05.01.2029), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании DECATHLON, 4 boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении высказывается несогласие с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, при этом суть аргументов заявителя сводится к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком в силу фонетических (знаки имеют разный состав гласных), графических (знаки выполнены буквами разных алфавитов) и семантических (заявленное обозначение представляет собой транслитерацию от обозначения «DCUT», в котором элемент «CUT» в переводе с английского означает «порезать», а противопоставление «DECAT» представляет собой фантазийное обозначение) отличий;



- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «DCUT» по свидетельству №651410 с приоритетом от 29.05.2017 для товаров и услуг 06, 07, 078, 35 классов МКТУ, а также им подана заявка №2023749265 от 07.06.2023 на регистрацию товарного знака «» для товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 19, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ;

- заявитель использует словесное обозначение «ДИКАТ» в качестве фирменного наименования с 09.11.2016, а обозначение «DCUT» является фирменным наименованием на иностранном языке, а также принадлежащим заявителю доменом: <https://dcut.ru>;

- основным видом хозяйственной деятельности заявителя является розничная и оптовая реализация строительного оборудования;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1002843 получил известность в сфере реализации спортивных товаров под обозначением «ДЕКАТЛОН», однако с 27.06.2022 ведение хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации прекратил;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака оказываются в разных сферах деятельности, не являются однородными;

- товарный знак заявителя по свидетельству №651410, принадлежащий заявителю, сосуществует с противопоставленным знаком по международной регистрации №1002843;

- отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородности услуг, для маркировки которых они предназначены, исключает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022783388 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

(1) Устав ООО «ДИКАТ»;

(2) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДИКАТ»;

(3) Сведения регистратора Reg.ru в отношении доменного имени <https://dcut.ru>;

(4) Снимок экрана стартовой страницы официального сайта ООО «ДИКАТ» по адресу: <https://dcut.ru>;

(5) Сертификат импортеров строительного оборудования марки «DEWALT», «МАКИТА», подтверждающих статус официального дилера ООО «ДИКАТ»;

(6) Каталог реализуемой ООО «ДИКАТ» продукции;

(7) Сведения о заявке №2023749265 с приоритетом от 07.06.2023 на регистрацию

товарного знака «».

На заседании коллегии, состоявшемся 23.08.2023, заявителем было подано ходатайство, в котором содержалась просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно *«исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.11.2022) поступления заявки №2022783388 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Заявленное обозначение «**ДИКАТ**» по заявке №2022783388 с приоритетом от 21.11.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Согласно доводам возражения, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ *«исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой»*.

Отказ в регистрации товарного знака по заявке №2022783388 для услуг 35 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия противопоставленного знака «DECAT'» по международной регистрации №1002843 с более ранним приоритетом от 05.01.2009, принадлежащим иному лицу.

Противопоставленный знак «DECAT'» по международной регистрации №1002843 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1002843 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«retail sale of sports articles, retail sale of sportswear and sports footwear, advertising services» / «розничная продажа спортивных товаров, розничная продажа спортивной одежды и спортивной обуви, рекламные услуги»*.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 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 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Следует констатировать, что заявленное обозначение «**ДИКАТ**» и противопоставленный знак «**DECAT'**» по международной регистрации №1002843 в качестве индивидуализирующего элемента содержат в своем составе слова «**ДИКАТ**» и «**DECAT'**».

Анализ слов «**ДИКАТ**» и «**DECAT'**» показал, что в целом они отсутствуют в лексике каких-либо языков, при написании которых используются буквы кириллического или латинского алфавитов.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что словесный элемент «**ДИКАТ**» представляет собой транслитерацию от обозначения «**DCUT**», где под лексической единицей английского языка «**CUT**» подразумевается глагол «порезать», а «**DECAT'**» является частью словесного обозначения «**DECATLON**».

Вместе с тем потребителю вышеприведенное толкование словесных элементов, являющееся частным мнением заявителя, не может быть известно, вследствие чего они воспринимаются как выдуманные. Отсутствие конкретного смыслового значения слов «**ДИКАТ**» и «**DECAT'**» и их фантазийный характер нивелирует значение семантического критерия сходства при восприятии этих обозначений.

При этом следует отметить, что в данном случае графический критерий сходства также играет второстепенную роль, поскольку заявленное обозначение и

противопоставленный знак выполнены в стандартной шрифтовой манере, не имеют каких-либо характерных визуальных особенностей, влияющих на их запоминание потребителем. Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что основным критерием при восприятии сравниваемых обозначений является их звуковое восприятие.

Словесные элементы «ДИКАТ» и «ДЕСАТ» (произносится как [дикат] с ударением на последний слог) характеризуются одинаковым составом согласных и близостью составом гласных звуков, входящих в их состав, одинаковым количеством слогов. При этом следует упомянуть, что за счет безударного положения первого слога в сравниваемых словах происходит редуцирование гласных звуков «и» и «е», вследствие чего они произносятся практически одинаково. Указанные обстоятельства свидетельствуют о высокой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений, близкой к тождеству.

В силу изложенных обстоятельств коллегия полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1002843 являются сходными.

Однако на вероятность смешения сравниваемых обозначений в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые средства индивидуализации.

В данном случае регистрация заявленного обозначения предполагается для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ *«исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой»*, т.е. для различного вида маркетинга.

Согласно словарно-справочным данным¹ под маркетингом понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию

¹ Экономика. Толковый словарь. -М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874.

покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации.

Таким образом, понятие маркетинга связано с продвижением товаров.

В свою очередь противопоставленный знак по международной регистрации №1002843 также предназначен для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ в области продвижения товаров, к которой относится торговля и реклама. При этом рекламная деятельность не поименована каким-то конкретным видом товаров, носит общий характер, что расширяет область охраны товарного знака.

Аналогичный вывод можно сделать и по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ, которые носят общий характер, не ограничены какой-либо областью применения.

Отнесение сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ к одной родовой категории, что предполагает одинаковое назначение и группу потребителей, предопределяет вывод об их однородности.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак



«DCUT» по свидетельству №651410, а также о поданной заявке №2023749265 на регистрацию товарного знака «» принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1002843 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В части сведений об использовании заявителем заявленного обозначения в качестве фирменного наименования, доменного имени в области деятельности, связанной с реализацией строительного оборудования, необходимо указать, что данный аргумент не является основанием для снятия противопоставления по международной регистрации №1002843 в связи с наличием старшего права на сходное обозначение, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица для индивидуализации однородных услуг.

Таким образом, ввиду установленной выше высокой степени сходства и однородности услуг заявленное обозначение признается сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1002843 согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, что обуславливает вывод об отсутствии оснований для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2023.