

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, республика Башкортостан, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707227, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак

«**Fashion Depot**» по заявке №2018732156 с приоритетом от 30.07.2018 зарегистрирован 08.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №707227 в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества "СТОКМАНН", 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, оф. 1001 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Указанные доводы мотивированы тем, что лицо, подавшее возражение,



является правообладателем товарного знака « **депо** » (далее - противопоставленный товарный знак) по свидетельству № 683720 с приоритетом от 23.07.2007 зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 12.01.2010, в отношении товаров 18, 20, 25, 34 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными услугой «продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля» 35 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован противопоставленный знак.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 707227 недействительным полностью.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором привел следующие аргументы.

Прежде всего, в отзыве обращено внимание на то, что возражение поступило позднее пятилетнего срока на его подачу, поэтому не должно было быть принято к рассмотрению.

Кроме того, правообладатель оспаривает сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков за счет разной длины звукового ряда, семантических отличий. Также правообладатель ссылается на сосуществование других знаков с элементами «ДЕПО» - такие как «СТРОЙ ДЕПО» по свидетельству №327875, «Офис Депо» по свидетельству №551232, Home DEPOT

по свидетельству №179873 одновременно с противопоставляемым товарным знаком.

В отношении основания по пункту 10 статьи 1483 Кодекса правообладатель указывает на тот факт, что слово «depot» не является элементом оспариваемого знака, поэтому данное основание не может быть применено.

На основании изложенного выражена просьба отказать в удовлетворении возражения, оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов к нему приложены распечатки переводов словосочетания «Fashion Depot» и слова «depot».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.07.2018) приоритета товарного знака по свидетельству № 707227 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «**depo**» по свидетельству №683720 который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать индивидуального

предпринимателя Ибатуллина А.В. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707227.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №707227 представляет собой

словесное обозначение « **Fashion Depot** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **depo** » по свидетельству №683720 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 20, 25, 35 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, ввиду наличия у него исключительного права на противопоставляемый товарный знак. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Что касается замечаний правообладателя к нарушению срока для подачи возражения, то коллегия установила следующее. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707227 получено Роспатентом через четыре дня (12.04.2024) после истечения установленного срока (08.04.2024), однако почтовый штамп на конверте свидетельствует о том, что документ был отправлен 08.04.2024 (эта дата должна приниматься во внимание на основании пункта 2 статьи 194 Кодекса, в соответствии с которым письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сданными в срок). В

соответствии со статьей 191 Кодекса течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Таким образом, возражение от 12.04.2024 правомерно принято к рассмотрению, так как сдано в отделение связи в течении предусмотренного законодательством пятилетнего периода обжалования зарегистрированных товарных знаков.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №707227 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке « **Fashion Depot** » присутствует два слова, выполненных буквами латинского алфавита.

Так, слово «fashion» означает в переводе с английского языка на русский – «мода, стиль/модный, стильный» (<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fashion>).

Слово «Depot» в переводе с английского языка на русский означает «депо, склад хранилище».

Совокупность полученных словарных значений иностранных слов не позволяет объединить их в словосочетание, так как устойчивых словосочетаний «модное депо, стильное депо» не существует в речевом корпусе русского языка. Указанное означает отсутствие семантической связи между всеми используемыми в обозначении словами. Приведенный правообладателем вариант перевода слов как «модный магазин» не соответствует контекстным словарям, которые опровергают существование такого словосочетания и предлагают переводы каждого из слов в

отдельности. Русскоязычный вариант написания английских слов не придает качественно иного смыслового восприятия.

Учитывая изложенное, каждое используемое слово может быть объектом противопоставления.

Противопоставленный товарный знак «депо» также как и оспариваемый товарный знак является словесным, при этом полностью входит в состав заявленного обозначения, обуславливая фонетическое тождество слов depot/депо/депо.

Разный общий фонетический ряд оспариваемого знака, состоящего из двух слов, и противопоставленного знака, состоящего из одного слова, отличается по своей длине, однако полностью совпадает в одном слове.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, поскольку слово «депо» не имеет словарного значения (см. <https://dictionary.cambridge.org/ru/spellcheck/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/?q=depo>).

Графически слова depot/ депо выполнены буквами одинакового алфавита.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными в целом за счет фонетического тождества и графического сходства словесных элементов depot/депо.

Анализ однородности товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №707227, и товаров и услуг, указанных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №683720, показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой видовые позиции относительно родовых групп товаров «одежда, обувь, головные уборы», также как и товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. Сопоставляемые товары в большей части являются идентичными, а в остальной части в высокой степени однородны, так как являются товарами одной

родовой группы, потребительских свойств и характеризуются единым назначением и кругом потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №707227 «*демонстрация товаров; исследования маркетинговые; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продажа товаров оптовая и/или розничная; продажа товаров, в том числе через сеть Интернет; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «*реклама, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля*» перечисленных в перечне противопоставленного товарного знака №683720, так как определяются общностью родовой принадлежности к услугам продвижения и продажи товаров, направленные на повышение спроса на товар, увеличение объемов продаж, привлекательности товара в глазах потребителя.

При этом, услуги "маркетинг; маркетинг целевой; исследования маркетинговые" являются услугами маркетинга, под которым 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 вероятной реакции покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации (Экономика. Толковый словарь. - М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ\\_dict/8874](https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874)). Как видно, услуги рекламные и маркетинговые являются взаимодополняемыми и зачастую оказываются в

комплексе, кроме того, они имеют общую родовую принадлежность, что определяет их общий круг потребителей.

С учетом сказанного перечисленные услуги, включающие услуги маркетинга, однородны услугам продвижения продаж по роду, условиям оказания, кругу потребителей и критерию "взаимодополняемость".

Принимая во внимание высокую степень однородности услуг 35 класса МКТУ и сходство сопоставляемых обозначений, следует сделать вывод о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков потребителями.

Опасности смешения, при этом достаточно для вывода о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Дополнительных факторов, способных повлиять на вывод о вероятности смешения (перечислены в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10) правообладателем представлено не было.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №707227 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

Что касается приведенных правообладателем примеров товарных знаков, то коллегия отмечает, что один из них также был оспорен Ибатуллиным А.В. (товарный знак «ОФИС DEPO» по свидетельству №551232), в результате чего предоставление ему правовой охраны было признано недействительным частично. При этом решение административного органа было оставлено в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2021 по делу №СИП-653/2021.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *“ведение автоматизированных баз данных; услуги по исследованию рынка; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; изучение рынка; анализ себестоимости; исследования конъюнктурные; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными*

*предприятиями; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса” относятся к услугам в области управления и исследования бизнесом.*

Согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст к деятельности административно-хозяйственной, вспомогательной деятельности по обеспечению функционирования организации, деятельности по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса относится широкий спектр услуг, включающий, в том числе, консультативные услуги в отношении всех аспектов организации конференций, выставок и ярмарок, включая определение целей; услуги помощь при выборе и определении помещения, исследовании места проведения мероприятия и его пригодности, и по проведению переговоров; услуги по связям с общественностью связанные с торговой выставкой или ярмаркой, по вопросам конференции или конгресса, услуги по предоставлению информации о товаре, услуги, состоящие в рассылке материалов и т.д.

Под конъюнктурными исследованиями понимается анализ сложившегося состояния рынка, тенденций его изменения с целью выработки оптимальной стратегии управления внешнеэкономической деятельностью ([https://jurisprudence.academic.ru/9131/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5\\_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F](https://jurisprudence.academic.ru/9131/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)).

В свою очередь, продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Целью продвижения товаров является стимулирование сбыта товаров различными методами в целях увеличения продаж посредством рекламы, конкурсов, скидок, показов (<https://academic.ru/searchall.php?SWord=продвижение+товаров>).

Из приведенного следует, что услуги по исследованию рынка и услуги в области управления и исследования бизнеса могут проводиться для различных целей фирмы-заказчика (например, для изучения конкурентов, анализ состояния рынка, выявление потенциальных потребителей / для помощи в совершенствовании управления и ведении бизнеса и т.д.). При этом продвижение продаж имеет конкретную направленность – стимулирование сбыта товаров посредством коммуникационной связи потребителя с действующим на рынке производителем. Как следствие, такие услуги (группы услуг) не являются однородными.

Изложенный вывод поддержан судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2024 по делу №СИП-1306/2023, оставленное в силе постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2024 по тому же делу).

Таким образом, в указанной выше части услуг 35 класса МКТУ оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как не нарушает в данной части исключительных прав владельца противопоставленного знака.

Анализ на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В рассматриваемом возражении оспариваемый товарный знак признан сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

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).

В оспариваемом товарном знаке «**Fashion Depot**» словесный элемент «depot» не может быть признан как самостоятельный элемент, занимающий

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

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707227 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; исследования маркетинговые; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продажа товаров оптовая и/или розничная; продажа товаров, в том числе через сеть Интернет; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».***