

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 02.04.2024 возражение, поданное ООО Торговая производственная компания «ДИОН» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753228, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «Diona» с приоритетом от 04.09.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.2020 за №753228 в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ на имя Арбузовой Светланы Геннадьевны, 428000, г. Чебоксары, ул. Университетская, 38, корп. 1, кв. 157 (RU) (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №753228 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность в подаче возражения обусловлена следующими обстоятельствами: 1) наличием у заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству №574485 со словесным обозначением «ДИОН», 2) наличием заявки на регистрацию товарного знака №2023746098 от 30.05.2023 г со словесным обозначением «ДИОН», 3) наличием заявки на регистрацию товарного знака №2023746332 от 30.05.2023 г со словесным обозначением «ДИОН»;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем действующего на территории Российской Федерации товарного знака «ДИОН» по свидетельству №574485 [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ - белье для домашнего хозяйства; материалы для текстильных изделий; материалы нетканые текстильные; материалы текстильные; принадлежности постельные; простыни; салфетки косметические текстильные и 25 класса МКТУ - белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; брюки; ботсы; бюстгалтеры; пелерины [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; носки; платья; повязки для головы [одежда]; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; штанишки детские [одежда];

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком на основании признаков сходства. Однородность товаров является очевидной в связи с тождеством терминов в перечнях сравниваемых товарных знаков;

- оспариваемое обозначение является сходным с ранее зарегистрированным товарным знаком, поскольку словесный товарный знак «Diona» (транслитерация – диона) является сходным до степени смешения со словесным обозначением «ДИОН» товарного знака [1], так как сравниваемые словесные элементы сходны по фонетическому признаку сходства, поскольку характеризуются наличием совпадающих звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их одинаковым расположением, близостью состава гласных и одинаковым составом согласных звуков, совпадением ударения, фонетическим вхождением одного словесного обозначения в другое;

- сравниваемые словесные элементы являются фантазийными и не имеют смысловых значений; сравниваемые словесные элементы отличаются шрифтовым исполнением;

- сопоставление сравниваемых товарных знаков показывает, что рассматриваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- сравнение перечней товаров оспариваемого знака с перечнем товаров товарного знака [1] показало, что товары принадлежат к одной родовой и видовой группе, предназначены для использования людьми в качестве текстиля, одежды, обуви и головных уборов, изготовлены из одного и того же материала (текстиль), товары могут реализовываться как оптом, так и в розницу в одних и тех же торговых организациях. Потребителями товаров, содержащихся в перечне товарного знака №574485, и товаров, содержащихся в перечне товарного знака №753228 являются люди любых возрастов и социальных групп. Это товары широкого потребления. Анализ по указанным признакам позволил сделать вывод о том, что сопоставляемые товары являются однородными;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком лица, подавшего возражение, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753228 недействительным полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение не представил, в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2019) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №753228 представляет собой словесный товарный знак «**Diona**», выполненный буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно 24 - *байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазая; вкладыши для спальня мешков; войлок; вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для спальня мешков; мешки спальня; мешки спальня для новорожденных; молескин [ткань]; муслин [ткань]; наволочки; наматрацники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка [ткань]; подкладка для иляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; полотно*

текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани, имитирующие кожу животных; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов.

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны

[одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; мантио; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;

штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрилли; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Как следует из материалов возражения, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком «**ДИОН**» [1], зарегистрированным в отношении товаров 24 класса МКТУ - белье для домашнего хозяйства; материалы для текстильных изделий; материалы нетканые текстильные; материалы текстильные; принадлежности постельные; простыни; салфетки косметические текстильные и 25 класса МКТУ - белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; брюки; ботсы; бюстгальтеры; пелерины [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; носки; платья; повязки для головы [одежда]; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; штанишки детские [одежда].

Сопоставляемые товары являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров (текстильные материалы и изделия из текстиля, одежда, обувь, головные уборы), имеют одинаковое назначение (для домашнего использования, для сна и отдыха, для предохранения тела от влияния окружающей среды, погодных факторов и т. д.), могут быть выполнены из одного материала (натуральные и/или синтетические материалы, в том числе хлопок, лен, нейлон, полиэстер, полипропилен), один круг потребителей (люди разного возраста и разных социальных групп) и одинаковые условия их реализации, могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено фонетическим сходством словесного товарного знака «Diona» и доминирующего в оспариваемом товарном знаке [1] словесного элемента «Дион».

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием совпадающих звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их одинаковым расположением, близостью состава гласных

и одинаковым составом согласных звуков, а также одинаковым ударением на второй слог. Имеется также полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Отсутствие у обозначений смысловых значений не позволяет оценить их семантику.

Что касается графического сходства знаков, то оно отсутствует, так как знаки выполнены с использованием букв разных алфавитов и, кроме того, в товарном знаке [1] имеется изобразительный элемент в виде стилизованной под букву «О» спирали с расположенным на ее фоне изображением фигуры человека в движении.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия. Указанное свидетельствует об опасности смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сопоставляемыми товарными знаками.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №753228 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, приведенных в свидетельстве.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753228 недействительным полностью.