

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2024, поданное ООО «МЕБЕЛИОНА», Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023804136, при этом установила следующее.

ДАЧА

Обозначение « **ДАЧА** » по заявке № 2023804136, поданной 27.10.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 16.08.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее заявленными обозначениями «  » (1), «  » (2) (заявки №№2023798120, 2023797431 с приоритетом от 13.10.2023г., 11.10.2023г., делопроизводство не завершено), заявленными на имя ООО "УК "Визант Групп", 298671, Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, Алушкинское шоссе, д. 9, офис 2, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с ранее заявленными обозначениями «  » (3), «  » (4), « **dacha wiki** » (5) (заявки №№2023761943, 2023761884, 2023753595 с приоритетом от 12.07.2023г., 20.06.2023г., принято решение о регистрации от 06.06.2024г.), заявленными на имя ООО "БЛИЦ МЕДИА", 450900, Республика Башкортостан, Г.О. г. Уфа, с. Нагаево, ул. Северная, 20, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «  » (6), « **ДАЧА** » (7), зарегистрированными под №№932276, 707782 с приоритетом от 30.09.2021г., 10.11.2017г. на имя ООО "РЕСТВЕЙ", 115230, г. Москва, муниципальный округ Нагатинно-Садовники вн.тер.г., Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10, этаж/помещ. 5/514, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

ДачаДача

- с товарным знаком «  » (8), зарегистрированным под №852624 с приоритетом от 03.06.2020г. на имя ООО "ДАЧНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ", 143405, Московская область, г.Красногорск, территория коммунальная зона Красногорск-Митино, лит.1Б, 1Б1, этаж 3, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ДАЧИ.РУ» (9), зарегистрированным под №671006 с приоритетом от 12.05.2017г. на имя ООО "Домовой", 119180, Москва, ул. Большая Полянка, д.51А/9, эт.8, п.1, к.1, оф.178, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 23.10.2024 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные обозначения (1), (2) не являются сходными, производят разное зрительное впечатление, за счет различного композиционного и графического решения, использования в словесных элементах букв разного алфавита;

- фонетически обозначения воспринимаются по-разному, имеют различное звучание, число и состав слогов, различное ударение, отличаются по составу букв и звуков, произношение обозначений требует различной артикуляции (работы органов речи при образовании звуков), совпадающие звукосочетания имеют различное расположение в словах;

- противопоставленные обозначения (1), (2) поданы в отношении узкого перечня услуг 35 класса МКТУ «управление гостиничным бизнесом», следовательно, в отношении остальных заявленных услуг 35 класса МКТУ они не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель по заявке осуществляет деятельность в сфере деятельности агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями, правообладатель противопоставленных обозначений (1), (2) занимается деятельностью инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций, в этой связи угроза смешения обозначений в сознании потребителей услуг 35 класса МКТУ отсутствует ввиду различных сфер деятельности указанных лиц;

- различие в композиционном построении, графическом и цветовом оформлении сравниваемых обозначений является существенным и может быть

положено в основу для вывода о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных обозначений (3), (4), (5);

- сравниваемые обозначения имеют различное шрифтовое и цветовое оформление, отличаются по написанию с учетом характера букв, кроме того, обозначения производят разное зрительное впечатление, что ведет к отсутствию визуального сходства обозначений;

- сопоставляемые обозначения имеют различное звучание, число и состав слогов, различное ударение, отличаются по составу букв, отличаются по составу звуков и звукосочетаний, воспринимаются по-разному, в силу чего обозначения не являются фонетически сходными;

- противопоставленные товарные знаки «ДАЧА ВИКИ» / «DACHA WIKI» воспринимаются потребителями как «дача, принадлежащая девушке по имени Вика», в то время как заявленное обозначение подобной семантикой не обладает, является фантазийным;

- ввиду того, что заявитель по заявке и правообладатель противопоставленного знака занимают различную деятельность, отсутствует угроза смешения обозначений в сознании потребителей;

- заявитель считает, что заявленное обозначение не сходно с товарными знаками (6), (7), поскольку, в том числе в композицию товарного знака (6) входит оригинальный изобразительный элемент, который является фоном, контрастирующим со словесным элементом белого цвета, существенно повышающий его различительную способность;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для узкого перечня услуг 35 класса МКТУ, в особенности товарный знак (7) действует лишь в отношении следующих позиций «ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; менеджмент в области творческого бизнеса; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги фотокопирования», таким образом, услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков не могут

препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для прочих заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- помимо прочего, заявитель по заявке и правообладатель противопоставленных товарных знаков занимаются различной деятельностью, в связи с чем смешения в глазах потребителей не произойдет;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленный товарный знак (8) не являются сходными, в том числе по фонетическому критерию сходства, так как имеют разное звучание, имеют разное количество и состав букв, разное количество слогов, разное расположение ударений, отличается общий ритм и интонирование при произношении обозначений;

- сравниваемые обозначения отличаются по визуальному критерию сходства, так как производят разное общее зрительное впечатление;

- словесный элемент «ДачаДача» противопоставленного товарного знака (8) отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, является фантазийным, семантически нейтральным, следовательно, по семантическому признаку сходства сравниваемые обозначения не сходны;

- услуги в 35 классе МКТУ оказываются обычно на основании предварительно согласованных сторонами договоров, ввиду чего вероятность того, что потребитель перепутает лица, оказывающие услуги, отсутствует;

- спорное обозначение и товарный знак (9) производят кардинально разное общее впечатление и, несмотря на то, что противопоставленное обозначение имеет в своем составе неохраноспособный элемент «РУ», рядовой потребитель не будет делить обозначение «ДАЧИ.РУ» на составные части и делать разбор отдельных элементов, а будет воспринимать его как единую синтаксическую конструкцию, в этой связи фонетически обозначения воспринимаются по-разному, на восприятие обозначений влияет количество и последовательность слогов, звучание и интонация;

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, так как имеют различное звучание, число и состав слогов, различное ударение, отличаются по составу букв, отличаются по составу звуков;

- сопоставляемые обозначения отличаются по написанию с учетом характера букв, так как заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита полужирным шрифтом, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен кириллицей простым шрифтом;

- визуальные отличия сравниваемых обозначений достаточны для вывода о несходстве обозначений в целом, поскольку такие обозначения обычно воспроизводятся на товарах, упаковках товаров, на сайтах, то есть таким способом, который позволяет потребителям изучить их визуально;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (9) не использует собственный товарный знак, что подтверждается информацией из сайта ООО «Домовой», таким образом, отсутствует угроза смешения обозначений в сознании потребителей, поскольку заявитель по заявке и правообладатель противопоставленного знака занимаются различной деятельностью.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

К материалам дела заявителем были представлены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЕБЕЛИОНА», ООО «УК ВИЗАНТ ГРУПП», ООО «БЛИЦ МЕДИА», ООО «РЕСТВЕЙ», ООО «ДАЧНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», ООО «ДОМОВОЙ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (27.10.2023) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572),

вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение « **ДАЧА** », выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные по заявкам №№2023798120, 2023797431 обозначения представляют собой словесное «  » (1) и комбинированное «  » (2) обозначения, в состав которых в верхней части обозначений входят словесные элементы «DACHA» и «ДАЧА», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов, в нижней части обозначений содержатся словесные элементы «HOTEL COLLECTION», «КОЛЛЕКЦИЯ ОТЕЛЕЙ». Словесные элементы «ДАЧА» «КОЛЛЕКЦИЯ ОТЕЛЕЙ» выполнены в товарном знаке (2) на фоне вытянутого по горизонтали прямоугольника серого цвета. Правовая охрана обозначениям испрашивается, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные обозначения по заявкам №№2023761943, 2023761884 являются комбинированными «  » (3), «  » (4), содержат в

своем составе изобразительный элемент в виде квадрата оранжевого цвета, на фоне которого помещено стилизованное изображение домика, а также прямоугольник зеленого цвета, внутри которого включены словесные элементы «ДАЧА» и «ДАЧА ВИКИ», выполненные заглавными буквами русского алфавита белым цветом. Правовая охрана заявленным обозначениям испрашивается, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2023753595 является словесным « **dacha wiki** » (5), выполнено строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№932276, 707782

представляют собой комбинированное «  » (6) и словесное « **ДАЧА** » (7) обозначения, в которых присутствует словесный элемент «ДАЧА», выполненный заглавными буквами русского алфавита, при этом в обозначении (6) указанный словесный элемент выполнен на фоне нестандартно оформленного квадрата красного цвета. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№852624, 671006

ДачаДача

представляют собой словесные обозначения « **ДачаДача** » (8), « **ДАЧИ.РУ** » (9), выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом в знаке (8) словесный элемент «Дача» повторяется дважды. В товарном знаке (9) элемент «РУ» является неохраноспособным элементом обозначения. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из одного словесного элемента «ДАЧА». В противопоставленных товарных знаках в качестве основных индивидуализирующих элементов или акцентирующих в первую очередь на себя внимание потребителя, выступают словесные элементы «ДАЧА», «ДАЧА», «ДАЧА», «dacha», «ДачаДача», «ДАЧИ». Следует указать, что в противопоставленных товарных знаках (1), (5) словесные элементы «ДАЧА», «dacha» являются транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ДАЧА». Словесный элемент «ДАЧА» в противопоставленном товарном знаке (2) прочитывается как слово «ДАЧА» и даже, несмотря на написание его буквами разных алфавитов, воспринимается потребителями в качестве распространенного слова русского языка. Словесный элемент «ДАЧИ» противопоставленного товарного знака (9) выполнен в форме множественного числа слова «ДАЧА».

Сравнительный анализ показал, что словесный элемент «ДАЧА» заявленного обозначения полностью фонетически и семантически входит в состав противопоставленных товарных знаков (1-8) ввиду чего коллегией установлена высокая степень их сходства. Помимо этого, заявленное словесное обозначение «ДАЧА» и словесный элемент «ДАЧИ» противопоставленного товарного знака (9) фонетически являются сходными, поскольку отличаются только лишь окончанием [-А] и [-И].

По семантическому признаку сходства заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-9) являются сходными в силу одинаковой семантики, заложенной в сравниваемые обозначения. Так, согласно общедоступным источникам информации (<https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/>) словесный элемент «Дача» имеет значение «загородный дом для летнего (см. лето) отдыха городских жителей, а также загородная местность с таким домом или домами». Словесные элементы рассматриваемого обозначения и противопоставленного товарного знака (9) являются однокоренными словами, в связи с чем они также признаются сходными по семантическому фактору сходства.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками (3), (4), (6-9), так как словесные элементы сопоставляемых

обозначений выполнены буквами русского алфавита. Противопоставленные товарные знаки (1), (2), (5) визуально отличаются от заявленного обозначения, однако, графический фактор сходства носит, в данном случае, второстепенный характер ввиду установленного фонетического и семантического сходства сопоставляемых обозначений, а также словесного характера заявленного обозначения, выполненного в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-9) являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Сопоставительный анализ однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков (1-9), показал следующее.

Ввиду того, что по заявкам (3-5) экспертизой вынесены решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков, то они не учитываются коллегией и снимаются в качестве противопоставлений в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков (1), (2), (6-9), следует признать однородными, поскольку они относятся к услугам в области рекламы и продвижения товаров и услуг, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторским, секретарским, бухгалтерским, кадровым, услугам в сфере бизнеса, информационно-справочным и посредническим, ввиду чего сопоставляемые услуги соотносятся как род-вид, имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но

идентичности (или близости) услуг или при низкой степени однородности услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельцев противопоставленных знаков, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов услуг в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2024.