

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 № 2023804147, при этом установила следующее.

DACHI

Обозначение «**DACHI**» по заявке № 2023804147, 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 б (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 Нагатино-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 заявленными 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;

- 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» / «ДАСНА 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 занимаются различной деятельностью, 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

DACHN

« », выполненное заглавными буквами латинского 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 «DACHИ». В противопоставленных товарных знаках в качестве основных индивидуализирующих элементов или акцентирующих в первую очередь на себя внимание потребителя, выступают словесные элементы «DACHA», «ДАЧА», «ДАЧА», «dacha», «ДачаДача», «ДАЧИ».

Следует указать, что словесный элемент «DACHИ» заявленного обозначения согласно правилам английского языка прочитывается как слово «ДАЧИ» и является транслитерацией буквами латинского алфавита русского слова «ДАЧИ». Противопоставленные товарные знаки (1), (5), содержащие словесные элементы «DACHA», «dacha», представляют собой транслитерацию 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.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «DACHИ» и противопоставленного товарного знака (9) показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «DACHИ» и «ДАЧИ», входящих в состав сравниваемых обозначений. Помимо этого, между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1-8), содержащими словесные элементы «DACHA», «ДАЧА», «ДАЧА», «dacha», «ДачаДача», также установлена высокая степень фонетического сходства обозначений ввиду тождества начальных частей обозначений [-DACH] и [-DACH], [-ДАЧ], [-dach], [-Дач]. Отличие сравниваемых обозначений в конечных частях [-И] и [-А] не приводит к выводу об отсутствии их сходства.

Семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (9) обусловлено семантическим тождеством словесных элементов «DACHИ» и «ДАЧИ». Кроме того, словесный элемент рассматриваемого обозначения выполнен в форме множественного числа слова «ДАЧА». 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». Между тем, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-9) являются однокоренными, в силу чего коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений ввиду одинаковой семантики, заложенной в сравниваемые обозначения.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками (1), (5), так как словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита. Противопоставленные товарные знаки (2), (3), (4), (6-9) 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, устанавливает 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.