

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 12.07.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Денегой Павлом Сергеевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730988 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «**ДОНХАУС**» по заявке № 2023730988 с приоритетом от 14.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023730988 в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ.

В отношении остальной части заявленных услуг 37 класса МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения послужило заключение экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «» свидетельство № 885828, приоритет от 09.06.2021, зарегистрированным на имя Евченко Александра Валерьевича, Ростовская область, г. Волгодонск, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 37 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных услуг 37 класса на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель активно использует заявленное обозначение в своей деятельности, связанной со строительством и ремонтом домов и считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, ввиду различного общего впечатления и разного количества слов.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

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

С учетом даты (14.04.2023) поступления заявки №2023730988 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 «» по заявке №2023730988 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из

синего квадрата, стилизованного изображения дома и слова «ДОНХАУС», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно рассматриваемому возражению, вышеуказанное решение Роспатента оспаривается в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 37 класса МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак



«» по свидетельству №885828, который представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из черного прямоугольника, на фоне которого расположены слова «DON HOUSE», «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». Буква «O» слова «DON» выполнено в виде изобразительного элемента – стилизованное изображение дома. Знак действует, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

При анализе заявленного обозначения на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «ДОНХАУС», так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству №885828 словесный элемент «DON», как указано выше выполнен с графической проработкой буквы «O» в виде изображения дома, при этом силуэт изображения дома повторяет начертание буквы «O», что приводит к выводу о том, что данная проработка не приводит к невозможности прочтения

данного словесного элемента именно как «DON». Слова «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» являются неохраняемыми элементами обозначения и являются слабым элементом для услуг строительства. Таким образом, основными элементами, несущим индивидуализирующую фикцию знака, следует признать слова «DON HOUSE», которые могут иметь произношение [ДОН ХАУС].

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2023730988 и противопоставленного ему знака показал, что они включают фонетически тождественные элементы «ДОНХАУС» и «DON HOUSE».

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru/>) показал отсутствие семантического значения у заявленного обозначения, что приводит к невозможности проведения анализа на семантическое сходство.

Графически сравниваемые знаки включают сходные элементы в виде изображения дома, расположенные в центре обозначений, что приводит к выводу о том, что сравниваемые обозначения способны вызывать одни и те же ассоциативные связи.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически тождественными и графически сходными, ассоциируются друг с другом в целом, что приводит к высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

При анализе однородности услуг 37 класса МКТУ установлено, что испрашиваемые к регистрации услуги *«асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой;*

обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы сантехнические; работы штукатурные; разработка карьеров; раскопки руин, за исключением археологических; ремонт замков с секретом; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; реставрация мебели; снос зданий; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; укладка искусственного газона; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов; услуги по сборке мебели, связанные с ее установкой; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт кондиционеров; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и

ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; шлифование пемзовым порошком», следует признать однородными противопоставленным услугам 37 класса МКТУ «асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменностроительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; ремонт линий электропередачи; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги электриков; установка дверей и окон;

установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; уход за бассейнами; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов», в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №885828 либо полностью совпадают, либо соотносятся по родовым и видовым признакам (строительство, ремонт), имеют одно и то же назначение, могут иметь одни и те же условия реализации и круг потребителей. Однородность услуг 37 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое и тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых услуг 37 класса МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная фонетическим тождеством и графическим сходством, и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2024.