

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 29.11.2021.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «ХАРДКРАФТ», город Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753296, при этом установлено следующее.

Заявка №2020753296 на регистрацию словесного обозначения

« **ДОКАСТРОЙ** » была подана на имя заявителя 25.09.2020 в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 04.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753296 в отношении всех заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

ДОКА **DOKA**

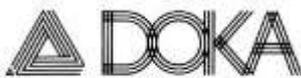
- с товарными знаками « **ДОКА** » (1), « **DOKA** » (2) по свидетельствам №684867 с приоритетом от 08.11.2016; №707060 с приоритетом от 08.11.2016, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДОКА", 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, дом 11, в отношении однородных услуг 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком « **окнадока** » (3) по свидетельству №473316, с приоритетом от 18.02.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДОКА ЭСТЕТ", 105318, Москва, ул. Зверинецкая, 12, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- со знаками « **doka** » (4), « **Дока** » (5), « **ДОКА** » (6), « **DOKA** » (7) по международным регистрациям №1400360, №1328232 с конвенционным приоритетом от 19.05.2016; №1299797 с конвенционным приоритетом от 28.10.2015; №469150 с приоритетом от 05.04.1982, зарегистрированными на имя DOKA GMBH, Josef-Umdasch-Platz 1 A-3300 Amstetten, в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком « **DOKA** » (8) по свидетельству №91045/3 с приоритетом от 03.01.1990, зарегистрированным на имя Акционерного общества "ДОКА Центр", 124365, Москва, г. Зеленоград, корп. 1651, пом. XVII, комн. 4, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.11.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-8) по семантическому,

фонетическому и визуальному критериям сходства;

- услуги 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не являются однородными противопоставленным услугам 37, 42 классов МКТУ;

- в возражении указаны примеры зарегистрированных товарных знаков, которые включают в свой состав элемент «ДОКА».

К возражению приложены следующие документы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 22 июля 2021 по заявке №2020753296.

2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 05 августа 2021 по заявке №2020753296.

3. Решение об отказе в регистрации от 04 октября 2021 по заявке №2020753296.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020753296 в отношении испрашиваемых услуг 37, 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии заявитель ограничил перечень притязаний до услуг 37 класса МКТУ “предоставление информации по вопросам ремонта помещений; оклеивание обоями; прокладка кабеля в помещениях; работы водопроводные; работы каменно-строительные, а именно при ремонте помещений; работы малярные; работы штукатурные; услуги электриков”, услуг 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; оформление интерьера».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.09.2020) заявки №2020753296 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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.

Согласно пункту 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.

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).

ДОКАСТРОЙ

Заявленное обозначение « _____ » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ “предоставление информации по вопросам ремонта помещений; оклеивание обоями; прокладка кабеля в помещениях; работы водопроводные; работы каменно-строительные, а именно при ремонте помещений; работы малярные; работы штукатурные; услуги электриков”, услуг 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; оформление интерьера».

В решении Роспатента от 04.10.2021 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки (1-8).

ДОКА

Противопоставленные товарные знаки « **ДОКА** » (1)

« **ДОКА** » (2) представляют собой слово «ДОКА», выполненное в оригинальной графической проработке заглавными буквами русского алфавита. Товарные знаки выполнены в зеленом цвете и зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в регистрациях.



Противопоставленный товарный знак «  » (3), является комбинированным. Включает в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дерева. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы «ОКНА» - указан в качестве неохраняемого и «ДОКА». Словесные элементы расположены на одной строке, выполнены заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в регистрации.



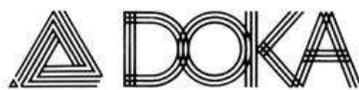
Противопоставленные товарные знаки «  » (4), «



» (5) являются комбинированными. Включают в себя изобразительные элементы в виде прямоугольника. В центре прямоугольника расположены словесные элементы «doka»/ «Дока», выполненные заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Товарные знаки выполнены в синем и желтом цветовом сочетании, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

ДОКА

Противопоставленные товарные знаки « **ДОКА** » (6), «DOKA» (7) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными и буквами русского и латинского алфавитов. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  ДОКА » (8) является комбинированным. Включает в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения треугольника. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «ДОКА», выполненный заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак и зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-8) показал следующее.

ДОКАСТРОЙ

В заявленном обозначении «  ДОКАСТРОЙ » единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ДОКАСТРОЙ».

В противопоставленных товарных знаках основную индивидуализирующую функцию несут в себе словесные элементы «ДОКА» / «ДОКА», так как именно на них падает логическое ударение и акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков в целом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесной части «ДОКА» противопоставленных товарных знаков (1-8) в заявленное обозначение. Сравнимые обозначения являются созвучными, поскольку совпадает состав согласных и гласных звуков и их взаимное расположение в составе сравниваемых обозначений.

Необходимо отметить, что слитное написание заявленного обозначения «ДОКАСТРОЙ» не приводит к качественно иному уровню его восприятия, отличному от восприятия входящих в его состав частей «ДОКА» и «СТРОЙ».

При этом слово «СТРОЙ» (сокращение от слова «строительный», см. <https://sokr.ru/>) является слабым элементом, ориентирует потребителя относительно испрашиваемых для регистрации услуг 37, 42 классов МКТУ, как связанных со строительством, следовательно, не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность обозначения. В то же время часть «ДОКА»

расположена в начале обозначения и акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь.

Коллегия отмечает, что при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство сильных элементов знаков.

Наличие изобразительных элементов и некоторых графических особенностей противопоставленных товарных знаков (1-5), (8) в данном случае, играют второстепенную роль при оценке об их сходстве, так как сходство сравниваемых обозначений обусловлено высокой степенью фонетического сходства словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений.

Поскольку заявленное обозначение «ДОКАСТРОЙ» не имеет лексического значения, закрепленного в словарных источниках, то роль смыслового критерия не является определяющей, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии сходства сравниваемых знаков, является фонетический критерий сходства.

Таким образом, имеющееся фонетическое сходство сравниваемых обозначений обуславливает вывод о высокой степени их сходства в целом, несмотря на отдельные отличия.

Изложенный анализ свидетельствует о том, что вывод оспариваемого решения о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-8) является правомерным.

Что касается довода возражения о неоднородности испрашиваемых для регистрации услуг 37, 42 классов МКТУ услугам противопоставленных товарных знаков (1-8), то он является неубедительным по следующим причинам.

Услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения *«предоставление информации по вопросам ремонта помещений; оклеивание обоями; прокладка кабеля в помещениях; работы водопроводные; работы каменно-строительные, а именно при ремонте помещений; работы малярные; работы штукатурные; услуги электриков»* являются однородными услугам 37 класса МКТУ *«установка и ремонт окон»* в противопоставленном товарном знаке (3), услугам 37 класса МКТУ *«constructional consultation and planning in the area of formwork engineering and concrete construction; all*

aforementioned services for third parties» («сборка, демонтаж и аренда опалубки, несущих и поддерживающих конструкций, лесов, переносных конструкций, устройств для опалубки, а также их компонентов и аксессуаров для опалубки; обслуживание оборудования, включая очистку, техническое обслуживание, профилактическое обслуживание, капитальный ремонт и ремонт опалубки, несущих и поддерживающих конструкций, лесов, переносных конструкций, устройств для опалубки, а также их компонентов и аксессуаров для опалубки; надзор и обслуживание клиентов за вышеупомянутыми услугами; консультации и планирование строительства в области проектирования опалубки и бетонного строительства; все вышеупомянутые услуги для третьих сторон») и услугам 42 класса МКТУ «консультационные услуги в области проектирования опалубки и бетонного строительства, включая планирование, проектирование и разработку опалубки, несущих и поддерживающих конструкций и строительных лесов, а также их компонентов и аксессуаров», противопоставленного товарного знака (4), услугам 37 класса МКТУ «*Mounting of formwork and scaffoldings*» («Монтаж опалубки и строительных лесов»), противопоставленного товарного знака (5), услугам «*Formwork assembly, scaffold assembly*» («Сборка опалубки, сборка строительных лесов») противопоставленного товарного знака (6), услугам 42 класса МКТУ «*Consultancy relating to formwork engineering, static calculations for formwork, development and inspection of formwork scaffoldings and of arch scaffoldings*» («Консультации по проектированию опалубки, статическим расчетам опалубки, разработке и проверке строительных лесов для опалубки и арочных лесов») противопоставленного товарного знака (7), поскольку относятся к одной родовой группе «Услуги в области строительства и ремонта зданий», «Установка, ремонт и обслуживание оборудование различного назначения», «Консультации в области строительства» имеют одно и то же назначение, источник происхождения.

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; оформление интерьера» являются однородными услугам 42 класса МКТУ «дизайн промышленный» противопоставленного товарного знака (8) по роду, условиям оказания («дизайн» -

вид проектной междисциплинарной художественно-технической деятельности по формированию предметной среды, см. <https://dic.academic.ru>).

Кроме того, названные услуги тесно связаны с ремонтом помещений, сопутствуют ремонтно-строительным услугам 37 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных регистраций, являются взаимодополняемыми с ними и происходят из одного источника.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и 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 заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-8) и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, имеющих в перечнях регистраций, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками (1-8) в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ.

В отношении существования иных зарегистрированных товарных знаков, приведенных заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.10.2021.