

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.01.2025, поданное компанией «Apple Inc.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1783449, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1783449 знака «**DOCKKIT**» произведена Международным Бюро ВОИС 30.11.2023 (07.06.2023 конвенционный приоритет) на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 24.09.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1783449 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1783449 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено сходство до степени смешения с товарным знаком «DokitLab» по свидетельству №976252 с приоритетом от 17.03.2021, зарегистрированным на имя ООО «ДОКИТЛАБ», 117342, Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 3, комн. 95, оф. 64, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем 23.01.2025 возражении заявителем были представлены следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак отличается от заявленного обозначения окончанием «-Lab», которое не может быть незаметно при фонетическом восприятии анализируемых товарных знаков благодаря разному количеству слогов («док-кит» - «док-ит-лаб»), противопоставленный знак отличается от заявленного обозначения как минимум тремя звуками,

- противопоставленный товарный знак воспринимается как «ОКИТЛАБ» в сочетании с изображением монитора,

- товарные знаки «DOCKKIT» и «DokitLab» существенно различаются шрифтами и длиной этих знаков,

- вне зависимости от того, что анализируемые знаки являются изобретёнными, они несут в себе разную смысловую нагрузку,

- при экспертизе необходимо учитывать сходство именно сильных компонентов, в данном случае слабые элементы даже не совпадают,

- вероятность смешения анализируемых знаков покупателями исключено, так как товары, выпускаемые под анализируемыми знаками, являются дорогостоящими, предназначены для различных кругов потребителей и реализуются по различным торговым каналам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.09.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1783449 в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (07.06.2023) конвенционного приоритета регистрации в МБ ВОИС 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 20.07.2015 №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.

Согласно пункту 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 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Словесный знак «DOCKKIT» по международной регистрации №1783449 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1783449 указан комбинированный товарный знак «» по свидетельству №837902, включающий словесный элемент «DokitLab», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «D». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 10 и услуг 38, 42, 44 классов МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №178449 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В знаке по международной регистрации №178449 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «DOCKKIT».

В противопоставленном комбинированном товарном знаке именно словесный элемент «DokitLab» является доминирующим элементом. Кроме того, в словесном элементе «DokitLab» можно выделить два элемента «Dokit», «Lab». Несмотря на слитное написание, исполнение указанных элементов с заглавной буквы позволяет отчетливо воспринимать каждый словесный элемент. В этой связи именно на словесном элементе «Dokit», расположенном в начальной части знака, акцентируется внимание в первую очередь.

Анализ знака по международной регистрации №1783449 и противопоставленного товарного знака показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «DOCKKIT» и «Dokit».

Наличие фонетически сходных словесных элементов «DOCKKIT» и «Dokit», является определяющим при звуковом восприятии сравниваемых знаков, при этом дополнительный элемент «Lab», расположенный в конечной части словесного элемента «DokitLab» противопоставленного товарного знака, не влияет существенным образом на общее фонетическое восприятие знаков, поскольку основной звуковой акцент приходится именно на начальную часть слова «Dokit».

С точки зрения семантики словесные элементы «DOCKKIT» и «Dokit» не имеют словарного значения, являются вымышленными, смысловое значение словесного элемента «Lab» противопоставленного товарного знака можно определить как «Lab» - сокр. разг. от laboratory, <https://translate.academic.ru/lab/en/ru/>, следовательно, семантический критерий сходства в данном случае не подлежит применению.

С точки зрения визуального восприятия знак по международной регистрации №1783449 и противопоставленный товарный знак являются сходными, так как выполнены буквами латинского алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сопоставляемые обозначения.

Наличие в противопоставленном товарном знаке графического элемента не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего, за счет присутствия в них фонетически сходных словесных элементов «DOCKKIT» и «DokitLab».

Таким образом, знак по международной регистрации №1783449 и противопоставленный товарный знак являются сходными друг с другом за счет установленного фонетического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1783449 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к такой категории товаров как «программное обеспечение, компьютерное оборудование».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, включающего, в том числе, следующие позиции: «блоки памяти для компьютеров; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; клиенты тонкие [компьютеры]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; опоры для запястий при работе с компьютерами; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые;

элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов и т.д.»).

Сравнительный анализ перечня товаров 09 класса МКТУ знака по международной регистрации №178449 и товаров 09 класса противопоставленного товарного знака показал, что заявленные товары 09 класса МКТУ, как и товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к области компьютерных технологий.

Таким образом, заявленные товары 09 класса МКТУ являются однородными вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одному и тому же роду «компьютерное программное обеспечение» (в этой связи вероятно возникновение у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу), имеют одно назначение и круг потребителей, а также общие условия оказания.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности товаров 09 класса МКТУ знака по международной регистрации №1783449 и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Следует отметить, что заявитель в рамках поданного возражения не оспаривает однородность испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. Вместе с тем заявитель обращает внимание на то, что смешение на рынке анализируемых товарных знаков исключено.

В этой связи коллегия отмечает, что выяснение вопроса о фактическом различии потребителями продукции заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не имеет правового значения в рассматриваемом случае, так как для признания обозначений сходными до степени смешения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Таким образом, представленные заявителем сведения из сети Интернет о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не могут быть положены в основу вывода, сформированного коллегией в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1783449 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по международной регистрации №1783449, следует признать обоснованным.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2024.**