

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВЕНТА», Московская область, г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020757972 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020757972, поданной 16.10.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 08, 11, 14, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:

DOSH|HOME

Роспатентом 30.03.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020757972 в отношении всех товаров 06, 08, 11, 14, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не отвечает требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлен сходный до степени смешения товарный знак

« **DOSH | HOME** » [2] по свидетельству № 623468 с приоритетом от 13.07.2016, зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДОШ ХОУМ», 105064, Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 17, эт. 4, пом. 1, оф. 6, в отношении однородных товаров 06, 08, 11, 14, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.08.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.03.2022.

Доводы возражения, поступившего 01.08.2022, сводятся к следующему. Заявитель информирует, что 28.07.2022 г. исключительные права на товарный знак [2] по свидетельству № 623468 были переданы ООО «АВЕНТА» (номер договора - РД0404155). В связи с этим, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров отсутствуют.

На основании изложенного в возражении, поступившем 01.08.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.10.2020) заявки № 2020757972 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

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.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «DOSHI HOME», разделенного вертикальной линией и заключенных в прямоугольную рамочку со скругленными углами. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 06, 08, 11, 14, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен следующий сходный до степени смешения товарный знак:

« **DOSH | HOME** » [2] по свидетельству № 623468 с приоритетом от 13.07.2016. Правообладатель: ООО «ДОШ ХОУМ», Москва. Правовая охрана товарного знака [2] действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 08, 11, 14, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Отчуждение исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] в пользу заявителя (дата и номер государственной регистрации договора: 28.07.2022, РД0404155, дата внесения записи в Государственный реестр: 28.07.2022) в отношении всех товаров 06, 08, 11, 14, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ устраняет причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению [1] требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 06, 08, 11, 14, 16, 20, 21, 24 классов МКТУ, указанных в перечне, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2022, отменить решение Роспатента от 30.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020757972.