

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.02.2014, поданное ООО «Пет Ритейл», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709117, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2012709117 с приоритетом от 27.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2012709117 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого представляет собой прямоугольник цвета морской волны, нижняя грань которого является дугообразной, в центре прямоугольника размещен овал красного цвета с белой окантовкой. Белая окантовка ограничена с обеих сторон тонкой черной линией. В центре овала находятся словесные элементы «Pro Cat» (транслитерация [про кэт]), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «cat» в переводе с английского языка означает «кошка», а слово «про» (сокращение от слова professional) – профессиональный. Верхняя часть овала выполнена светло-красным цветом.

Роспатентом 09.01.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров и услуг 05, 44 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 всех товаров и услуг 31, 44 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с серией товарных знаков (знаков обслуживания) «САТ» (свидетельства №452010 с приоритетом от 22.12.2009 [1], №382224 с приоритетом от 24.05.2007 [2], №382223 с приоритетом от 24.05.2007 [3], №365146 с приоритетом от 02.11.2006 [4], №486254 с приоритетом от 23.08.2011 [5]), зарегистрированных на имя Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр), 100 Н.Е. Адамс Стрит, Пеория, Иллинойс, 61629, США, в отношении товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ;

- со знаками «САТ» (международные регистрации №982683 с приоритетом от 29.09.2008 [6], №1014519 с конвенционным приоритетом от 12.08.2009 [7]), зарегистрированными на имя Glaxo group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue Greenford, Middlesex, UB6 ONN, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком «САТ» (международная регистрация №875621 с приоритетом от 22.07.2005 [8]), зарегистрированным на имя NOVA FOODS SRL, Via Pecori Giradi, 87 I-36070 CASTELGOMBERTO (VI), в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ;

- со знаком «САТ» (международная регистрация №652892 с конвенционным приоритетом от 23.10.1995 [9]), зарегистрированным на имя MERVOL PRODUCTS, FABRIEK VOOR SPECIALE DIETVOEDERS B.V. 10, Havenstraat, Postbus 134, DOETINCHEM (NL) NL-7000 AC domiciled in BX, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 10.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой товарные знаки со словесным элементом «САТ», принадлежащие компании Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр), имеют существенные отличия, обусловленные разным цветовым и шрифтовым исполнением сравниваемых знаков, наличием в их составе отличающихся изобразительных и словесных элементов, а кроме того, сравниваемые обозначения имеют фонетические и семантические отличия;

- компания Катерпиллар Инк. является мировым лидером по производству строительного и горного оборудования, двигателей, а также промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов;

- принадлежащий компании Катерпиллар Инк. товарный знак «САТ» в переводе с английского языка означает «гусеничный трактор/гусеничный ход/гусеничная цепь», имеет транслитерацию на русский язык [кат] и не ассоциируется с заявленным обозначением, в состав которого входит словесный элемент «Cat» (транслитерация [кэт]), в переводе означающий «кошка»;

- кроме того, в силу совпадения латинских и русских букв в слове «САТ», оно может быть воспринято российским потребителем как слово кириллического написания «САТ», представляющее собой философский индуистский термин (санскр. sat – сущий, реальный);

- при любом восприятии противопоставленных товарных знаков компании Катерпиллар Инк. они не будут ассоциироваться с заявленным обозначением «Cat Pro», в переводе означающим «профессиональная кошка»;

- разное зрительное впечатление производят также сравниваемые заявленное обозначение (выполненное в оригинальной графической манере) и противопоставленные знаки по международным регистрациям №875621 (включает в свой состав словесные элементы «ОК» и «cat» в оригинальном графическом исполнении) и №652892 (включает в свой состав словесный элемент «САТ» на фоне сидящей кошки);

- кроме того, качественно иной уровень восприятия заявленному обозначению придает входящий в его состав словесный элемент «Pro» (представляет собой сокращение от слова «professional» - профессиональный), обуславливая

фонетические, семантические и графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- заявитель производит товары (услуги) для животных и готов ограничить заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом: реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, для товаров и услуг, указанных в 05, 31, 44 классах МКТУ;

- заявителю принадлежит товарный знак «Cat Joy» по свидетельству №481778, зарегистрированный в отношении товаров 35 класса МКТУ, и при его экспертизе какие-либо товарные знаки не противопоставлялись;

- кроме того, заявитель является владельцем сети зоомагазинов «БЕТХОВЕН», им разработан фирменный стиль и определенная концепция для индивидуализации товаров и услуг, реализуемых в этих магазинах, а также ему принадлежит серия обозначений для товаров и услуг 05, 31, 35, 44 классов МКТУ, включающая тождественные изобразительные и словесные элементы (обозначения «Dog Pro» по заявке №2012709114 (свидетельство №490992), «Pro Dog» по заявке №2012709112 (свидетельство №490991), «Dog Joy» по заявке №2012709116 (свидетельство №481779), «Cat Pro» по заявке №2012709117, «Pro Cat» по заявке №2012709117, «Бетховен» по заявке №2011724370 (свидетельство №475942)).

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения, в том числе, в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве приложения к материалам возражения заявителем представлены материалы заявок противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.03.2012) поступления заявки №2012709117 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным

Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «» по заявке №2012709117 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный и словесные элементы. Изобразительный элемент представляет собой прямоугольник цвета морской волны, нижняя грань которого является дугообразной, в центре прямоугольника размещен овал красного цвета с белой окантовкой. Белая окантовка ограничена с обеих сторон тонкой черной линией. В центре овала находятся словесные элементы «Pro Cat» (транслитерация [про кэт]), выполненные стандартным шрифтом буквами латиницы, в переводе с английского языка «cat» – кошка; «pro» (сокращение от слова professional) – профессиональный, см. <http://slovari.yandex.ru>. Верхняя часть овала выполнена светло-красным цветом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 31, 35, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**CAT**» по свидетельству №452010 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**CAT**» по свидетельству №382224 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №382223 [3] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «CAT», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латиницы, а также расположенный на фоне буквы «А» изобразительный элемент в виде треугольника. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №365146 [4] является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне черного квадрата словесный элемент «CAT», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латиницы белого цвета, а также расположенный на фоне буквы «А» изобразительный элемент в виде треугольника желтого цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №486254 [5] является комбинированным, включает в свой состав прямоугольник желтого цвета, на фоне которого расположены исключенные из самостоятельной правовой охраны словесные элементы «THE Rental STORE». В левой части желтого прямоугольника расположен круг черного цвета, в центре которого находится словесный элемент «CAT», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латиницы белого цвета. На фоне буквы «А» в слове «CAT» размещен треугольник желтого цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**CAT**» по международной регистрации №982683 [6] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1014519 [7] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «CAT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы, и изобразительный элемент в виде абстрактной графической композиции. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №875621 [8] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ОК», расположенный по вертикали, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, на фоне буквы «О» расположен словесный элемент «cat», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латиницы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №652892 [9] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «CAT», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латиницы, и изобразительный элемент в виде сидящей кошки. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 31 класса МКТУ.



«CAT»,

«CAT», «», «», «CAT», «», «», «» на предмет их тождества или сходства показал, что они включают в свой состав словесный элемент «CAT». Однако наличие в составе сравниваемых обозначений совпадающего словесного элемента еще не свидетельствует об их сходстве до степени их смешения в целом.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [5] со словесным элементом «CAT» принадлежат американской компании Катерпиллар Инк. Согласно описанию, приведенному в материалах заявок на регистрацию товарных знаков [1] – [5], слово «CAT» произносится как [кат] и не имеет смыслового значения. Общеизвестные источники информации сети Интернет (см. например, <http://ru.wikipedia.org/wiki/Caterpillar>) также свидетельствуют о том, что

обозначение компании Катерпиллар Инк. произносится как [кат] и не имеет какой-либо семантики.

В силу отсутствия у противопоставленных товарных знаков [1] – [5] смыслового значения не представляется возможным провести их анализ по семантическому критерию сходства с заявленным обозначением, имеющим смысловое значение.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [6] - [9], также как и заявленное обозначение, содержат в своем составе словесный элемент «САТ» (транслитерация [кэт]), имеющий, как указано выше, в переводе с английского языка, значение «кошка». Вместе с тем, данный словесный элемент по отношению к товарам и услугам, связанным с животными (корма для животных, услуги в области ветеринарии), является слабым элементом, т.к. может восприниматься как указание на их назначение.

Кроме того, при сопоставительном анализе коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание то, что заявленное обозначение (произносится как [про-кэт]) имеет фонетические отличия от противопоставленных товарных знаков [1] – [9] (произносятся как [кат], [кат-зе-рен-тал-сто-ри], [кэт], и [окей-кэт]), обусловленные несовпадением сравниваемых обозначений по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, входящих в их состав.

Также следует отметить, что комбинированное заявленное обозначение «» в силу наличия в его составе геометрических элементов, выполненных в определенной цветовой гамме (красный и цвет морской волны), а также двух словесных элементов, производит иное зрительное впечатление, чем

противопоставленные товарные знаки «CAT», «CAT», «», «»,

«CAT», «», «», «» [1] – [9], в которых либо не имеется графики, либо присутствует графическая составляющая, характеризующаяся использованием

нестандартного шрифта при написании словесного элемента, наличием оригинального изобразительного элемента. Имеющиеся визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [9] обуславливает их различное восприятие потребителем, а, следовательно, исключает вероятность ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Таким образом, учитывая фонетические, семантические и графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [9], коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012709117 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров и услуг.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.02.2014, изменить решение Роспатента от 09.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709117.