

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 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 поступившее 30.03.2018 возражение, поданное «Марс, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713105, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016713105 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.07.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713105 в отношении товаров «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные и птицы; свежие фрукты и овощи; кора; корнеплоды съедобные; наполнители для туалетов для животных; материалы для подстилок для животных; песок ароматизированный для подстилок для животных» 31

класса МКТУ. В отношении иных товаров 31 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 31 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до

Дримикс

степени смешения с товарным знаком « **Dreamix** » по свидетельству №367330 с приоритетом от 19.03.2007, зарегистрированным на имя ООО «Фишдрим», Украина, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016713105 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ.

Кроме того, в возражении содержатся доводы о том, что регистрация заявленного обозначения не может стать причиной введения потребителей в заблуждение виду различия сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

Также заявитель обращает внимание на то, что перечень товаров 31 класса МКТУ заявленного обозначения однозначно исключает корма для рыб («вышеперечисленные товары, за исключением кормов для рыб»), а перечень товаров 31 класса МКТУ противопоставленного товарного знака однозначно исключает корма для кошек («корма для животных, за исключением кормов для кошек; корма для комнатных животных, за исключением кормов для кошек; корма укрепляющие для животных, за исключением кормов для кошек; мука рыбная, добавка в еду животных, за исключением кормов для кошек»).



Заявитель является также правообладателем товарного знака по свидетельству №482352, который включает в себя словесный элемент «Dreamies». Данный товарный знак охраняется в отношении таких товаров 31 класса МКТУ, как «корма для животных, за исключением кормов для рыб» и в течении 5 лет сосуществует с противопоставленным товарным знаком.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016713105 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №367330 [1], а также распечатки сведений о деятельности компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

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

С учетом даты (18.04.2016) поступления заявки №2016713105 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 требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки,

указанные в настоящем пункте, 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).



Заявленному обозначению «» по заявке №2016713105 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 31 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен товарный **Дримикс** знак «**Dreamix**» по свидетельству №367330, который был зарегистрирован ранее на имя иного лица в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №367330, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016713105 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №367330 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Кроме того, согласно представленным сведениям [2], заявитель является производителем кормов для домашних животных и заявленное обозначение



используется им в отношении лакомств для кошек. ООО «Фишдрим», правообладатель противопоставленного товарного знака, является

Дримикс

производителем товаров для рыбалки, а знак **Dreamix** используется в отношении рыболовных приманок и прикормок.

В связи с изложенным, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют деятельность в различных областях (производство лакомств для кошек, с одной стороны, и производство товаров для рыбалки, с другой), в отношении различного круга потребителей (владельцы домашних питомцев / люди, увлекающиеся рыбалкой), в течение длительного времени совместно существуют на рынке, в связи с чем риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя товарного знака по свидетельству №367330, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016713105 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 31 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2018, изменить решение Роспатента от 06.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016713105.