

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.02.2016, поданное компанией Tiernahrung Deueger GmbH, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1188926А, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 13.11.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1188926А на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1188926А представляет собой словесное обозначение «Edel Dog», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 24.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1188926А в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1188926А сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком со «ИДЕЛЬ» по свидетельству №432397 с приоритетом от 27.04.2010 в отношении товаров 31 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «Edel» по свидетельству №492626 с приоритетом от 21.12.2011 в отношении товаров 31 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «Edel» по свидетельству №316865 с приоритетом от 19.10.2005 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ [3].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «Edel»/«ИДЕЛЬ».

Кроме того, с противопоставленными знаками [2, 3] имеется графическое сходство, обусловленное выполнением словесных элементов буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №432397 и №492626 является официальным дистрибьютором товаров заявителя в России и не возражает против предоставления охраны обозначению «Edel Dog» по международной регистрации №1188926А на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ;

- в подтверждение данного факта правообладателем вышеуказанных противопоставленных товарных знаков было выдано письмо-согласие;

- в отношении противопоставленного товарного знака «Edel» по свидетельству №316865, заявитель отмечает, что товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты», перечисленные в вышеуказанном свидетельстве, не

являются однородными заявленным товарам 31 класса МКТУ «зоокорма, корма для животных», указанным в международной регистрации №1188926А, поскольку изготавливаются из совершенно различных компонентов, имеют различное назначение и способ применения, а также форму выпуска, и не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми. Очевидно, что потребителям не могут быть предложены корма для животных в качестве замены лекарственных средств;

- при этом ветеринарные препараты, как правило, предлагаются к продаже через специализированные аптеки и в большинстве случаев доступны только по рецепту врача, в то время как корма для животных могут быть свободно приобретены потребителями не только в магазинах зоотоваров, но и в соответствующих отделах гипермаркетов и крупных сетевых магазинов. При покупке кормов для животных от потребителей не требуется особых знаний в ветеринарной сфере, в то время как приобретение препаратов для лечения животных обычно осуществляется только после консультации со специалистом.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 24.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1188926А в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.11.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1188926А представляет собой словесное обозначение «Edel Dog», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] «ИДЕЛЬ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «Edel» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Edel», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, помещенного на фоне стилизованного графического элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 16, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1, 2] принадлежат одному правообладателю - ООО «ГРАНД-АЛЬФА», Москва.

Проанализировав материалы дела, коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1188926А в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2], зарегистрированных в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ и товарного знака [3], зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [1, 2] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в

отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, при проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественный словесный элемент «Edel», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Относительно семантического сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «Edel» является лексической единицей немецкого языка и означает «благородная».

Словесный элемент «Dog» заявленного обозначения является лексической единицей английского языка и означает «собака».

Таким образом, заявленное обозначение состоит из словесных элементов разных языков и не образует единой семантической конструкции.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного знака [3] не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, что сближает графически указанные знаки.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров, установлено следующее.

Товары 31 класса МКТУ «зоокорма, корма для животных» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты» противопоставленного товарного знака [3], поскольку являются

товарами узкого назначения, то есть относятся к «товарам для животных», продаются в одних местах (зоомагазинах), что обуславливает один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.02.2016 и оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2015.