

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 17.12.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707435, поданное Мищенко Н.А., г. Смоленск, (далее - заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012707435 с приоритетом от 14.03.2012 в отношении товаров 03, 05, 18, 20, 21, 31 и услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя было подано комбинированное обозначение со словесными элементами «ЗООТОВАРЫ КЕША», выполненными оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «Зоотовары» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Кеша» по свидетельству №202487, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя иного лица [1];

- с товарным знаком «Кеша» по свидетельству № 231171, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иного лица [2];

- с товарным знаком «Кеша» по свидетельству №422058, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным для товаров 21 и 28 классов МКТУ, однородных товарам 03, 05, 18, 20 и 21 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «КЕША» по свидетельству №180083, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным в отношении товаров 31 класса МКТУ, однородных товарам 03, 05, 18, 20 и 21 классов МКТУ [4].

В Палату по патентным спорам 20.12.2013 поступило возражение от 17.12.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;
- товары относятся к разным классам МКТУ и не являются однородными;
- однородность товаров признается по факту;
- «зоотовары» в соответствии с ГОСТами отличаются: для непродуктивных животных, зоогигиенические, зоокосметологические, зоотехнические и корма и кормовые добавки;
- каждый любитель животных (кошек, собачек и других животных) не посчитает однородными клетку для птиц и аквариум комнатный, корм для птиц и корм для кошек;
- при проведении поиска на сайте ФНС сведений о правообладателе товарного знака по свидетельству №202487 были обнаружены две организации с одинаковым фирменным наименованием «Инмарко», которые прекратили деятельность юридических лиц;
- все сравниваемые товары отличаются по виду, функциональному назначению, применению, устройству, используемым материалам и другим признакам.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки свидетельств противопоставленных товарных знаков.
2. Сведения из ЕГРЮЛ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012707435 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.03.2012) поступления заявки №2012707435 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

На основании 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой прямоугольник желтого цвета, внутри которого расположены словесные элементы «Зоотовары» и «КЕША», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, фиолетового, красного и желтого цветов, в отношении товаров 03, 05, 18, 20, 21, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КЕША» по свидетельству №202487 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «Кеша» по свидетельству №231171 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 16 и услуг 35 и 42 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «КЕША» по свидетельству №182083 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «КЕША» по свидетельству №422058 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 21 и 28 классов МКТУ [4].

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Зоотовары» является неохраняемым, поскольку все заявленные товары 03, 05, 18, 20, 21, 31 классов МКТУ имеют отношение к товарам для животных, ввиду чего указанный элемент указывает на назначение товаров. Услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими данным товарам.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено вхождением в их состав фонетически и семантически тождественного словесного элемента «КЕША».

Графически заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков, однако, данный критерий сходства не является определяющим.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ «дезодоранты для домашних животных; средства косметические для животных; шампуни для мытья комнатных животных», 05 класса МКТУ «акарициды; добавки пищевые для животных; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; препараты ветеринарные; репелленты; репелленты для собак; смазки для ветеринарных целей; средства моющие для животных; средства моющие для собак», 18 класса МКТУ «намордники; одежда для животных; ошейники для животных; ошейники для собак; ремешки кожаные; шнуры кожаные [поводки]», 20 класса МКТУ «гнезда для домашней птицы; домики для комнатных животных; изделия деревянные для точки когтей для кошек, когтеточки для кошек; конуры собачьи; лежанки

для комнатных животных, лежанки-гнезда для комнатных животных; подушечки для комнатных животных», 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные; гребни для животных; клетки для домашних животных; крышки для комнатных аквариумов; миски; террариумы комнатные [виварии]; туалеты [поддоны] для домашних животных», 31 класса МКТУ «галеты для собак; животные живые; корма для животных; корма для комнатных животных; корма укрепляющие для животных; материалы для подстилок для животных; напитки для комнатных животных; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; препараты для откорма животных; птица домашняя живая; рыба живая; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]», в отношении которых испрашивается правовая охрана, однородны товарам 21 класса МКТУ «ванночки для птиц; вольеры; клетки для птиц; кольца маркировочные для птиц; кормушки для животных; поилки», товарам 28 класса МКТУ «игрушки для домашних животных», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №422058 [4] и товарам 31 класса МКТУ «корма для птиц», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №182083 [3], поскольку данные товары имеют одно специальное назначение – товары для животных, один круг потребителей и одно место реализации (магазины для животных).

Однородность услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых испрашивается регистрация и услуг 35 класса МКТУ «реклама; изучение рынка; демонстрация товаров, распространение образцов, агентства по экспорту-импорту», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №213171 [2] и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №202487 [1], обусловлена одинаковым назначением услуг «продвижение товаров, организация торгового процесса».

При установлении однородности товаров и услуг, коллегия палаты по патентным спорам учла, что в ситуации, когда сравниваемые обозначения незначительно отличаются друг от друга, т.е. имеет место фонетическое и семантическое тождество их доминирующих словесных элементов, однородными могут быть признаны товары, содержащиеся в различных классах.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-4], в отношении однородных товаров 03, 05, 18, 20, 21, 31 и услуг 35 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 20.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707435 следует признать правомерным.

В палату по патентным спорам 04.03.2014 поступило особое мнение, доводы которого частично повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше по тексту заключения и не требуют дополнительной оценки.

Что касается довода относительно того, что правообладатель товарного знака по свидетельству №202487 прекратил свою деятельность как юридическое лицо, то данный довод не может быть принят во внимание, поскольку, на дату принятия решения действие противопоставленного товарного знака по свидетельству №202487 не прекращено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 17.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2013 .