

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, рассмотрела поступившее 15.06.2017 возражение ООО «Пет Ритейл», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722352, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016722352 было подано 22.06.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 18, 20, 21, 28, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение, в котором словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, причем буквы «А», «О» и «R» включают в себя стилизованные изображения сидящего кота, лапы, собаки. Регистрация товарного знака испрашивается в белом, светло-зеленом и фиолетовом цветовом сочетании.

Роспатентом 06.06.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722352 в отношении всех товаров 05, 21, 31 и части услуг 35 классов МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно

которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаком



по международной регистрации №1044451[1] в отношении однородных товаров 18, 20, 28 классов МКТУ и товарным знаком **Major** по свидетельству №251381[2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.06.2017, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением в части отказа в регистрации в отношении товаров 18, 20 и 28 классов МКТУ и признании сходным до степени смешения заявленного обозначения со знаком [1].

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку различаются по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства.

Заявленное обозначение является комбинированным, причем исключительная различительная способность обозначения обусловлена мощной синергией словесного и изобразительного элементов: используемый декоративный шрифт представляет из себя уникальный графический рисунок начертания букв, знаков и художественных элементов, составляющих уникальную стилистическую и композиционную систему, особый набор ни с чем не сравнимых символов, совершенно определённо призванных вызывать у потребителя ассоциацию с товарами и услугами, относящимися к миру животных, этому также способствует мультипликационный характер общего впечатления от обозначения. В отличие от заявленного обозначения знак [1] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, шрифт прямой, рубленый - не имеет засечек, единообразный по толщине, между двух словесных элементов помещён изобразительный элемент - мелкий (занимает

не более 1/10 общего размера обозначения) барельеф-негатив натуралистичного изображения головы крупного пса, что, собственно, и подтверждает семантику словесного элемента. В целом обозначение лишено художественных элементов, выглядит строго (аскетично) и лаконично, что свидетельствует о принципиальном различии изобразительных элементов. Отсутствие фонетического сходства обусловлено разным количеством слов, входящих в обозначения. Семантически обозначения отличаются, поскольку заявленное обозначение переводится с английского языка как «главный», противопоставленный знак может иметь перевод «крупный (большой) пес», что опровергает мнение экспертизы о наличии семантического сходства.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2016722352 в отношении товаров 18, 20 и 28 классов МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.06.2016) поступления заявки №2016722352 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака по заявке №2016722352 заявлено комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «MAJOR», выполненного оригинальным шрифтом с использованием стилизованных изображений кота, собаки и их лапки в трех из пяти букв.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается также для товаров 18, 20, 28 классов МКТУ, указанных в заявке.

Однородность товаров 18, 20 и 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товаров указанных классов, в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак [1], обусловлена их совпадением по виду либо отнесением к одной родовой группе, их одинаковым назначением (товары для животных), а также одинаковыми условиями реализации (например, через специализированные магазины) и кругом потребителей, что заявителем не оспаривается.

Поскольку заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуги 35 класса МКТУ «реклама» ввиду сходства с товарным знаком [2], сравнительный анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится только в отношении знака [1].

Сравнительный анализ заявленного обозначения  с  [1] показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений по фонетическому признаку обусловлено полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленный знак [1], в котором тождественный словесный элемент «MAJOR» (в переводе с английского языка означает «майор, более важный, главный, совершеннолетний») занимает начальную позицию в знаке, с которой и начинается восприятие обозначений потребителем, и, кроме того, является более сильным элементом знака, нежели слово «DOG» (в переводе с английского языка – «собака, пес»), которое может быть воспринято как указание на назначение товаров (одежда для животных, намордники, поводки, домики, игрушки для животных и др.), для которых знаку предоставлена правовая охрана.

В отношении семантики сравниваемых словесных обозначений следует отметить, что вариант перевода знака [1], указанный заявителем в возражении, в качестве словосочетания «крупный (большой) пес» является возможным, вместе с тем, с учетом разделяющего словесные элементы изображения головы собаки, эти элементы также можно рассматривать как две несвязанных между собой лексические единицы английского языка «major» и «dog», что может свидетельствовать о близкой семантике сопоставляемых обозначений. Использование при выполнении сравниваемых обозначений букв одного алфавита и изображений собаки, сближает знаки визуально.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] в целом вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2017.