

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 №2016702858, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016702858 было подано 04.02.2016 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.

Роспатентом 26.04.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016702858 в отношении всех товаров 05, 21, 31 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, а

также с обозначениями    по заявкам №№2015737807, 2015737623 и 2015737250[3-5], по которым были приняты решения о регистрации, 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, что мотивировано следующими доводами.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные знаки 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.

Противопоставленные обозначения [3-5] в качестве словесного элемента имеют комбинацию из трех слов "major", "truck", "center"; как следует из заявки

на регистрацию обозначений, первое слово - "**MAJOR**", по мнению владельца, не имеет перевода (смыслового значения), тогда как два другие словесных элемента имеют точный перевод - «база для грузового транспорта». Смысловая нагрузка словесного элемента обозначения определена владельцами знака и указывает на профессиональный характер деятельности владельца товарного знака. Очевидно, что отсутствует фонетическое сходство с противопоставленными обозначениями, поскольку заявленное обозначение состоит из одного слова, а противопоставленные товарные знаки имеют комбинацию из трех слов, из которых лишь одно имеет идентичное звучание.

Противопоставленный товарный знак [2] состоит из словесного элемента "Major", входящего в состав фирменного наименования владельца товарного знака. Учитывая это, словесный элемент указанного товарного знака является именем собственным, что опровергает мнение эксперта, предположившего, что используемый в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках словесный элемент "MAJOR" обладает семантическим сходством.

Заявитель обращает внимание на различные сферы деятельности заявителя и владельцев противопоставляемых обозначений [2-5] (товары для животных и автотехника) и принципиальную невозможность возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров, маркированных обозначениями, одному изготовителю.

В отличие от заявленного обозначения знак [1] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, шрифт прямой, рубленный - 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 № 2016702858 в отношении товаров 18, 20, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указав, что услуги 35 класса МКТУ распространяются на товары, указанные в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.08.2017, был уточнен объем притязаний заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ следующим образом: «продвижение товаров (для третьих лиц) в сети магазинов для домашних животных».

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

С учетом даты (04.02.2016) поступления заявки №2016702858 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 №2016702858 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, а также для уточненного на заседании коллегии перечня услуг 35 класса МКТУ.

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.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (продвижение товаров (для третьих лиц) в сети магазинов для домашних животных), то указанные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров [для третьих лиц]», в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [2-5], поскольку они относятся к одной родовой группе – продвижение товаров (для третьих лиц).

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.

Сравнительный анализ заявленного обозначения  с товарными знаками     показал, что они являются сходными фонетически и семантически, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный элемент «MAJOR», который является сильным элементом знаков и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию.

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что входящие в их состав словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами одного (латинского) алфавита. Имеющиеся графические отличия обозначений не играют существенной роли при оценке их сходства в целом, поскольку именно словесные элементы в комбинированных обозначениях акцентируют на себе основное внимание потребителя, так как легче запоминаются, чем графические элементы.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-5] 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 и услуг, 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 26.04.2017.