

## 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 возражение, поступившее 08.07.2015, поданное компанией «Парагон Пет Продактс Юроп Б.В.», Нидерланды (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526252, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2013724167, поданной 16.07.2013, зарегистрирован 07.11.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 526252 на имя ООО «ВЭЛКОРМ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 31 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 16.07.2023.

В поступившем 08.07.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 526252 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак **WHIMSY** « **ВИМСИ** » в отношении товаров и услуг 05, 31 и 35 классов МКТУ сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям: № 1149583 [1] (конвенционный приоритет 21.08.2012) «WHIMZEES» и № 1185162 [2] (конвенционный приоритет 26.03.2013) « **Whimzees** », правовая охрана которых

действует в отношении товаров 31 класса МКТУ. В обоснование данного утверждения приведены следующие доводы:

- с точки зрения семантики:

- слово *whimsy* может переводиться с английского языка на русский язык как «прихоть», «причуда», «фантазия», «воображение». Слово *вимси* не фиксируется в русских словарях, является транслитерацией слова *whimsy*. Слово *whimzees* является фантазийным, однако его происхождение очевидно благодаря оставленному без изменений корню *whim*, который также переводится с английского языка как «причуда», «прихоть»;
- при описании своей продукции, маркированной собственными знаками, лицо, подавшее возражение, использует слова с данным корнем – «...Whimsical new marketing campaign...» (причудливая новая маркетинговая кампания). Можно сделать предположение, что слово *whimzees* является стилизованным и обыгранным вариантом слова *whimsies* (мн. ч. от *whimsy*), измененным для обеспечения запоминаемости обозначения;

- с точки зрения фонетики:

- все сравниваемые знаки имеют два слога, которые произносятся практически тождественно [ВИМ-ЗИС], [ВИМ-ЗИ]/[ВИМ-СИ];
- идентичны по составу гласных звуков и близки по составу согласных, полностью совпадают фонетически в начальных элементах WHIM/ВИМ и имеют схожие конечные звукосочетания;
- имеют одинаковое расположение идентичных звуков по отношению друг к другу;

- с точки зрения графики:

- поскольку оспариваемый товарный знак включает словесный элемент в латинице, то он является сходным со знаками [1-2] за счет использования одного и того же алфавита, а также расположения совпадающих букв по отношению друг к другу;

- однородность товаров:

- противопоставленные знаки [1-2] охраняются в отношении товаров 31 класса МКТУ: «корма для животных; лакомства для животных», оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ: «добавки в корм для животных для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; добавки вкусо-ароматические для животных; корм для животных диетический для медицинских целей; корм для животных с добавлением медицинских препаратов», 31 класса МКТУ: «корма для животных; корма для комнатных животных; корма, укрепляющие для животных; препараты для откорма животных» и услуг 35 класса, указанные в перечне оспариваемого товарного знака и относящиеся к рекламе, продвижению товаров, анализу рынка и т.д.;
- указанные товары являются однородными, так как относятся к одному и тому же виду товаров - корма для животных, имеют одинаковое назначение - питание животных, сходный состав - сырье растительного и/или животного происхождения, витамины, микроэлементы. Как и корма для животных общего назначения, так и корма для ветеринарных целей и добавки к ним будут иметь одинаковый канал реализации - специализированные зоомагазины или магазины;
- услуги 35 класса МКТУ, имеющие отношение непосредственно к продвижению и реализации товаров для животных, к которым, безусловно, относятся и корма для животных, также следует признать однородными товарам 31 класса МКТУ, т.к. оказание вышеперечисленных услуг напрямую связано с изготовлением и введением в гражданский оборот товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки противопоставленных международных регистраций и свидетельства на оспариваемый товарный знак (1);
- распечатки из сети Интернет (2).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526252 в отношении вышеперечисленных товаров и услуг 05, 31 и 35 классов МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 526252, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 13.11.2015, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «whimzees» фантазийно, а фантазийность означает отсутствие у словесного элемента определенного семантического содержания и, следовательно, способности вызывать определенные, однозначные и единообразные ассоциации при его восприятии (приведены подробные доводы относительно возможности восприятия данного слова). Отсутствуют основания предполагать о вероятности возникновения у российского потребителя единообразных ассоциаций слова «whimzees» с «*парадигмой whim-whimsy-whimsies-whimsical*» и значением «*причуда, причудливый*»;

- словесный элемент «WHIMSY» в составе оспариваемого товарного знака имеет определенные значения в переводе на русский язык, что позволяет прийти к выводу об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями по семантическому критерию;

- наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента «ВИМСИ», выполненного буквами русского алфавита, способствует единообразному восприятию фонетического содержания словесного элемента «WHIMSY», выполненного буквами латинского алфавита. Сравнимые знаки имеют различное количество букв, звуков и звукосочетаний;

- основания предполагать тождественное звучание сочетаний кириллических и латинских символов, несмотря на возможность их взаимной транслитерации, отсутствуют, в связи с чем отсутствует тождество звучания слогов «ВИМ-» и «WHIM-». При этом конечные слоги «-SY/-СИ» со слогом «-ZEES» не сходны, в том числе за счет вариативности произношения слога -ZEES российским потребителем. Изложенное свидетельствует об отсутствии фонетического сходства знаков;

- существенные графические отличия между сравниваемыми знаками обусловлены наличием в составе оспариваемого товарного знака элемента «ВИМСИ», различным объемно-пространственным положением сочетания букв «WHIM», различными шрифтами;

- существенные отличия между сравниваемыми обозначениями не позволяют прийти к выводу о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на данные отличия.

Далее в возражении приведены доводы относительно однородности товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана сравниваемых знаков. В частности, отмечено, что правообладатель не оспаривает однородность товаров 05 и 31 классов МКТУ, однако в отношении услуг 35 класса МКТУ обращено внимание, что услуги могут быть признаны однородными товарам в случае, когда сравниваемые обозначения являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга.

С учетом изложенного, правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 526252.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.11.2015, правообладателем были приобщены материалы (3), а лицом, подавшим возражение, скорректирован перечень товаров и услуг, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 526252, а именно, в отношении всех товаров 05 и 31 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров для животных; демонстрация товаров для животных в рекламных целях; заключение контрактов на закупку и продажу товаров для животных, а именно кормов; контракты на закупку для третьих лиц, связанные с продажей товаров для животных; презентация товаров для животных на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по оптовой и розничной продаже товаров для животных; услуги магазинов по розничной продаже товаров для животных; услуги по развозной продаже товаров для животных; услуги оптовой и розничной продажи кормов для животных».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.07.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1, 2). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленных знаков [1-2] и осуществляет деятельность в области производства и реализации товаров для животных (корма и добавки), однородных товарам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526252 в отношении товаров и услуг 05, 31 и 35 классов МКТУ, указанных в скорректированном лицом, подавшим возражение, перечне.

Анализ материалов дела показал следующее.

**WHIMSY**

**ВИМСИ**

Оспариваемый товарный знак « **WHIMSY**  
**ВИМСИ** » является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров и услуг 05, 31 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «**WHIMZEES**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ: «foodstuffs for animals; snacks for animals (корма для животных; лакомства для животных)».



Противопоставленный знак « WHIMZEES » [2] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «green, white, grey (зеленый, белый, серый)» в отношении товаров 31 класса МКТУ: «foodstuffs for animals; snacks for animals (корма для животных; лакомства для животных)».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке индивидуализирующим элементом выступает значимое слово английского языка «WHIMSY» или его транслитерация буквами русского алфавита – «ВИМСИ». Необходимо учесть, что слово «WHIMSY» выполнено на отдельной строке, занимает первоначальную позицию и акцентирует на себе внимание потребителя, что усиливает значимость слова «WHIMSY» с точки зрения индивидуализирующей функции.

Противопоставленные знаки [1-2] в качестве несущего индивидуализирующую нагрузку элемента содержат слово «WHIMZEES».

С точки зрения фонетики сравнительный анализ позволяет усмотреть, что все сопоставляемые знаки содержат в своем составе фонетически близкие слова «WHIMZEES/WHIMSY/ВИМСИ» (транскрипция слова «WHIMSY» - [ˈwɪmzɪ]). Данные элементы имеют близкое количество звуков (6/5 звуков), одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков и фонетически тождественные начальные части («WHIM-/ВИМ-»). Отличие заключается в наличии в противопоставленных знаках [1, 2] («WHIMZEES») на конце слова глухого звука «С». При этом следует учитывать, что согласно правилам некоторых языков, использующих буквы латинского алфавита, звук «S» на конце слова может не произноситься (например, франц. язык *mais, roses* и т.д.). Целесообразно обратить внимание, что правилами русского языка предусмотрено, что как звонкие, так и глухие звуки в конце слова оглушаются (звонкие согласные переходят в глухие, например, арбуз [а р б у с], каприз [к а п р и с], а глухие согласные еще более оглушаются, например, арахис, офис).

Таким образом, близкое число звуков в сравниваемых обозначениях, близкий состав букв и звуков, а также существующая вероятность одинакового прочтения слов и одинакового ударения обуславливают возможность сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «WHIMSY» является лексической единицей английского языка и означает прихоть, причуда, каприз, фантазия, а словесные элементы «ВИМСИ» и «WHIMZEES» не являются лексическими единицами какого-либо языка и являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Сопоставляемые слова «WHIMSY» и «WHIMZEES» выполнены буквами одного алфавита (латинского), что графически сближает знаки. Различия в шрифтовом исполнении букв (оригинальность шрифта знака по международной регистрации № 1185162, использование строчных и заглавных букв), не оказывает существенного влияния на восприятие знаков, поскольку все буквы четко очерчены и легко прочитываются. Наличие в оспариваемом товарном знаке транслитерации буквами русского алфавита оказывает влияние на восприятие знаков, однако не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду сходства их индивидуализирующих элементов. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие лексических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений.

Коллегией было принято во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию (в рассматриваемом случае два знака). В

результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги, в первую очередь, по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Также в Постановлении Президиума ВАС указано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Что касается товаров и услуг 05, 31 и 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и товаров 31 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2], коллегия отмечает следующее.

Анализ перечней товаров 05 и 31 классов МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленных знаков [1-2] показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к кормам для животных (например, добавки в корм для животных для ветеринарных целей, корм для животных с добавлением медицинских препаратов, корма для животных, корма для комнатных животных и т.д.), имеющие близкие назначение, условия производства и сбыта, а также один круг потребителей, в силу чего они являются однородными. Следует отметить, что однородность товаров 05 и 31 классов МКТУ лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

В отношении услуг 35 класса МКТУ коллегия обращает внимание, что, как было отмечено выше, лицо, подавшее возражение, скорректировало объем притязаний, оставив в перечне оспариваемых услуг 35 класса МКТУ только те услуги, назначение которых прямо прописано: «демонстрация товаров для животных; демонстрация товаров для животных в рекламных целях; заключение контрактов на закупку и продажу товаров для животных, а именно кормов; контракты на закупку для третьих лиц, связанные с продажей товаров для животных; презентация товаров для животных на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по оптовой и розничной продаже товаров для животных; услуги магазинов по розничной продаже товаров для животных; услуги

по развозной продаже товаров для животных; услуги оптовой и розничной продажи кормов для животных».

В связи с тем, что вышеперечисленные услуги относятся к услугам в области реализации и продвижения товаров для животных (в том числе кормов для животных), то оспариваемые услуги 35 класса МКТУ тесно взаимосвязаны и корреспондируют с товарами 31 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2], что позволяет признать их однородными.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-2], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 05, 31 и 35 классов МКТУ, относящихся к товарам для животных (кормам), и, следовательно, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526252 недействительным в отношении всех товаров 05 и 31 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров для животных; демонстрация товаров для животных в рекламных целях; заключение контрактов на закупку и продажу товаров для животных, а именно кормов; контракты на закупку для третьих лиц, связанные с продажей товаров для животных; презентация товаров для животных на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по оптовой и розничной продаже товаров для животных; услуги магазинов по розничной продаже товаров для животных; услуги по развозной продаже товаров для животных; услуги оптовой и розничной продажи кормов для животных».**