

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 13.07.2015, поданное компанией «Петс Глобал Пти Лтд», Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013716653 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013716653, поданной 20.05.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из прямоугольной таблички с закругленными углами, висящей на гвоздике, из стилизованного изображения кошки, а также словесных элементов «Fussie Cat», «PREMIUM». Обозначение выполнено в черном, белом, золотистом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 12.03.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013716653 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- [2] по свидетельству № 516447 с приоритетом от 02.08.2012;



- [3] по свидетельству № 474213 с приоритетом от 05.08.2011;

- противопоставленные товарные знаки [2,3] зарегистрированы ранее на Ильинского П.С., г. Тверь, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Fussie Cat» / «Pussy-cat»;

- словесный элемент «PREMIUM» (в переводе с английского языка на русский язык: первосортный, высшего качества) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары 31 класса МКТУ, указывая на их свойство, при этом носит хвalebный характер.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.07.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.03.2015.

Доводы возражения, поступившего 13.07.2015, сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы, что словесный элемент «PREMIUM» является неохраняемым элементом и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] не сходны до степени смешения;

- словесный элемент «PREMIUM» должен учитываться при оценке общего впечатления заявленного обозначения [1];

- словесные элементы «Fussie Cat, PREMIUM» обозначения [1] состоят из трех слов, шестнадцати букв, четырнадцати звуков и пяти слогов;

- словесный элемент «Pussy-cat» противопоставленных товарных знаков [2,3] состоит из одного сложносоставного слова, восьми букв, семи звуков и трех слогов;

- согласно экспертному заключению лингвиста слово «Fussie» является вымышленным и по правилам чтения в английском языке должно произноситься как «Фас-си»;
- элемент «Pussy» противопоставленных товарных знаков [2,3] содержится в словарях и имеет общепринятое произношение «пу-си»;
- словесные элементы «Fussie» [1] и «Pussy» противопоставленных товарных знаков [2,3] имеют существенные фонетические различия;
- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] производят различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии и имеют отличия практически по всем признакам графического критерия: различное общее зрительное впечатление (разный общий стиль, разная цветовая гамма, различный объем и информативность словесных элементов), различный вид шрифта и различное графическое написание с учетом характера букв, различное расположение букв по отношению друг к другу;
- словесный элемент «Fussie» заявленного обозначения [1] крайне сложен для прочитывания: первая буква может быть прочитана как «Z» или цифра «7»;
- словесный элемент «Pussy-cat» противопоставленных товарных знаков [2,3] является словарным словом и в переводе с английского языка переводится как «мурлыка»;
- словесный элемент «Fussie» заявленного обозначения [1] не имеет перевода на русский язык и означает в данном случае имя кошки «Фасси», выдуманное заявителем;
- вся словесная часть заявленного обозначения [1] «Fussie Cat, PREMIUM» означает «кошка Фасси, высший сорт»;
- семантические ассоциации, заложенные в сравниваемые обозначения [1] и [2,3], различны и не имеют ничего общего;
- совпадение только одного элемента «cat» в сравниваемых обозначениях [1] и [2,3] не приводит к их семантическому сходству до степени смешения;
- элемент «cat» обладает слабой различительной способностью применительно к товарам 31 класса МКТУ (товары для домашних животных);
- заявленное обозначение [1] как маркировка товаров 31 класса МКТУ приобрело известность и хорошую репутацию на российском рынке, в связи с чем, вероятность

смешения отсутствует, поскольку потребители привыкли ассоциировать заявленное обозначение [1] только с заявителем;

- заявитель выпускает товары (кошачьи наполнители, кошачий корм), маркированные заявленным обозначением [1], на территории Российской Федерации с декабря 2012 года, до даты подачи настоящей заявки;
- дистрибьютор заявителя – компания «Dars Ltd»;
- продукция заявителя широко представлена в сети Интернет (в том числе в социальных сетях, а также имеется свой собственный сайт <http://www.fussiecat.com>, отдельная страница в социальной сети Facebook);
- при запросе в сети Интернет словосочетания «Fussie Cat» возникает огромное количество ссылок и картинок продукции заявителя: Google – 151 000, Yandex 16 000, Rambler – 17 000 документов;
- на российском рынке уже появились контрафактные товары, имитирующие товары заявителя;
- упаковки, в которых заявитель реализует товары 31 класса МКТУ под заявленным обозначением [1], отличаются качественным образом от упаковок товаров 31 класса МКТУ, используемых правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3], что подтверждает отсутствие их смешения;
- упаковки всегда содержат исчерпывающие сведения об изготовителе, поставщике, стране изготовления и т.д.;
- у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров, маркированных заявленным обозначением [1] и противопоставленными товарными знаками [2,3] одному производителю, и на рынке не произойдет смешения товаров заявителя с товарами правообладателя знаков [2,3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 13.07.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- экспертное лингвистическое заключение – [4];

- статья на англ. языке в отношении продукции «Premium Fussie Cat» с переводом на русский язык - [5];
- распечатки из электронных словарей lingvo.ru и multitrans в отношении «pussy-cat», «fussy», «fussie», «cat», «premium» - [6];
- распечатки из поисковых систем Google, Yandex, Rambler в отношении «fussie cat» - [7];
- распечатки статей, предложений к продаже, рекламы в отношении продукта «PREMIUM Fussie Cat» заявителя в сети Интернет - [8];
- распечатка с официального сайта www.fussiecat.com и страницы в отношении продукта «PREMIUM Fussie Cat» в социальной сети Facebook - [9];
- фотографии продукции, имитирующей продукцию нашего доверителя - [10].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 13.07.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.05.2013) подачи заявки № 2013716653 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указание состава сырья.

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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «Fussie Cat» выполнен в одну строку буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом, при этом первая буква слов «Fussie», «Cat» - заглавная, остальные – строчные. Словесный элемент «PREMIUM» выполнен заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Изобразительные элементы представлены табличкой в виде прямоугольника, подвешенной на крепе, а также по центру прямоугольника выполнено стилизованное изображение кошки с выгнутой спиной. Изображение кошки выполнено справа от словесного элемента «PREMIUM» и над словесными элементами «Fussie», «Cat». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, белый, золотистый».

Элемент «PREMIUM» в переводе с английского языка на русский язык имеет смысловое значение: первосортный, высшего качества, исключительный. Таким образом, элемент «PREMIUM» является неохраняемым элементом в соответствии с положением, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на свойство (в том числе, носит хвалебный характер), качество заявленных товаров 31 класса МКТУ. Заявитель в материалах возражения, поступившего 13.07.2015, выразил согласие с отнесением элемента «PREMIUM» к неохраняемым элементам.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 516447 (приоритет от 02.08.2012) является комбинированным. Словесный элемент «Pussy-cat» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку через дефис, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы – строчными. Изобразительный элемент представлен натуралистическим

изображением пушистой кошки на фоне квадрата с разводами по кругу. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в следующем цветовом сочетании: «белый, черный, желтый, светло-зеленый, зеленый, светло-голубой, голубой, темно-голубой, светло-синий, синий, красно-коричневый, серый, серо-голубой, серо-фиолетовый, светло-розовый».



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 474213 (приоритет от 05.08.2011) является комбинированным. Словесный элемент «Pussy-cat» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку через дефис, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы – строчными. Изобразительный элемент представлен схематическим изображением мордочки кошки на фоне квадрата с разводами по кругу. Все изобразительные элементы, а также словесный элемент «Pussy-cat» выполнены на фоне прямоугольника. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в следующем цветовом сочетании: «белый, черный, синий, голубой, желтый».

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 6.3. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных элементов сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал следующее. Несмотря на звуковое тождество словесных элементов «Cat» (произносится как «Кэт»), сравниваемые обозначения [1]

и [2,3] имеют фонетические отличия. Так, словесный элемент «Fussie» не имеет однозначного прочтения в силу своего стилизованного написания, поэтому он может восприниматься по-разному и иметь разное произношение: «Фассие», «Фуссие», «Фасси» или «7 ussie» - «семь усси» в зависимости от восприятия данного элемента потребителем. Различное звуковое произношение элемента «Fussie» с точки зрения русского языка также отражено в заключении специалиста-лингвиста [4]. Словесный элемент «Pussy» противопоставленных товарных знаков [2,3] имеет однозначное произношение: «Пусси» или «Пуси». Кроме того, в заявленном обозначении [1] присутствует словесный элемент «PREMIUM», который, хотя и не является охраняемым, удлиняет звуковой ряд в целом, тем самым вносит дополнительное звуковое отличие между сопоставляемыми обозначениями. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] имеют значительные звуковые различия, обусловленные неоднозначным восприятием гласных и согласных звуков, составляющих элемент «Fussie» (или «7 ussie») заявленного обозначения [1].

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал следующее.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлен перевод словесного элемента «Fussie» (или «7 ussie») заявленного обозначения [1] на русский язык. Согласно словарным данным [6] словесный элемент «Pussy-cat» противопоставленных товарных знаков [2,3] переводится на русский язык как «мурлыка». Вместе с тем, заявителем в материалах возражения приводится семантика словесного элемента «Fussie Cat» заявленного обозначения [1] в значении «кошка по кличке Фасси». Таким образом, с учетом мнения заявителя, сравниваемые обозначения несут разную смысловую нагрузку.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при написании словесных элементов букв латинского алфавита, отличающихся видами шрифтов. Кроме того, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] различаются цветовой гаммой, изображением кошек (натуралистическое - [2], схематическое изображение кошки с выгнутой спиной - [1], схематическое изображение мордочки кошки - [3]), что способствует

формированию у потребителя качественно разных визуальных образов, получаемых от сравниваемых обозначений в целом.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных признаков можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3]. В связи с чем, нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом.

Ввиду отсутствия сходства у сравниваемых обозначений [1] и [2,3] товары 31 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Доводы коллегии подтверждаются существующей практикой. Так, помимо вышеуказанных знаков [2,3], на имя разных лиц в отношении товаров 31 класса МКТУ правовая охрана предоставлена следующим комбинированным товарным знакам:



- комбинированный товарный знак по свидетельству № 550454 (приоритет от 28.11.2013), правообладатель «Прима Пет Премиум Ой», Финляндия [элемент «PREMIUM» - неохраняемый];



- комбинированный товарный знак по свидетельству № 545781, (приоритет от 03.10.2013), правообладатель ООО «Гелиос», г. Новосибирск;

- товарный знак **B.B. Cat** по свидетельству № 507748 (приоритет от 15.03.2012), правообладатель ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва;

- товарный знак **Cat's Menu** по свидетельству № 490763 (приоритет от 27.04.2012), правообладатель ООО «Пет кер Компани», г. Домодедово;



- комбинированный товарный знак по свидетельству № 442460, (приоритет от 24.03.2010), правообладатель ООО «Танжерин», Москва и другие.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что элемент «cat» (присутствующий в сравниваемых обозначениях) обладает слабой различительной способностью ввиду частого упоминания в товарных знаках применительно к товарам 31 класса МКТУ (товары для домашних животных).

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 31 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение [1] соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией приняты во внимание имеющиеся в материалах дела документы (в том числе, материалы [5,7-10]), свидетельствующие о том, что продукция, маркируемая заявленным обозначением [1], в частности «корм для кошек, наполнители для кошачьих туалетов», широко представлена в настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе до даты подачи заявки, и известна потребителю.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2015, отменить решение Роспатента от 12.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013716653.