

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, рассмотрела возражение от 27.11.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗООВЕТЦЕНТР», г. Сургут (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715060 (далее - решение Роспатента) от 14.08.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011715060 с приоритетом от 16.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10, 18, 31 классов МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой прямоугольную рамку, разделенную на две части. Словесный элемент «ЗООМАГАЗИН» расположен в верхнем малом прямоугольнике, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В большом прямоугольнике расположены словесные элементы «ПЕС и КОТ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в красном и желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05, 10, 18, 31 классов МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Кот&Пес» по свидетельству №124993, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кот, Пес и Ко», 123022, Москва, Звенигородское шоссе, 2, кв. 14.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического сходства словесных элементов и однородности товаров и услуг 05, 10, 18, 31, 35, 44 классов МКТУ.

Кроме того, заключение экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Зоомагазин» является неохранным элементом заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он указывает на видовое наименование предприятия.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 27.11.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что словесный элемент «ЗООМАГАЗИН» является неохранным;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №124993 фонетически, семантически и визуально не сходны до степени смешения, поскольку имеют разную очередность написания словесных элементов и разное общее зрительное впечатление (разное цветовое сочетание и графическое оформление знаков);

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №124993 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 10, 18, 31 классов МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011715060 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.05.2011) поступления заявки №2011715060 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой прямоугольную рамку, разделенную на две части. Словесный элемент «ЗООМАГАЗИН» расположен в верхнем малом прямоугольнике, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В большом прямоугольнике расположены словесные элементы «ПЕС и КОТ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в красном и желтом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.05.2011 испрашивается в отношении товаров 05, 10, 18, 31 классов МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Словесный элемент «ЗООМАГАЗИН», представляющий собой видовое наименование предприятия, занимающий периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №124993 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «КОТ», «ПЁС», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и элемента «&», по обе стороны которого расположены стилизованные изображения кота и собаки. Знак зарегистрирован, в отношении товаров 05, 16, 18 классов МКТУ и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Так анализ сходства слов «ПЕС и КОТ/ КОТ&ПЁС с точки зрения произношения показал следующее. Согласно словарно-справочным материалам (см. <http://slovari.yandex.ru>) знак «&» (ampersand = and) имеет значение «и», в связи с этим указанные выше элементы имеют одинаковый состав согласных и гласных букв в словах, количество слогов.

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

С точки зрения смыслового значения сравниваемые обозначения также являются сходными вне зависимости от расположения словесных элементов. У потребителя при восприятии обозначений «ПЕС и КОТ» и «КОТ&ПЁС» создается представление о том, что товары и услуги, маркированные этими знаками, имеют отношение к домашним животным. Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных идей, что является основанием для признания их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сравниваемых обозначений не является решающим при установлении их сходства в целом, в силу высокой степени сходства по фонетическому и семантическому признакам.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 05, 10, 18, 31 классов МКТУ «препараты для ветеринарных целей, аппаратура для анализов, иглы медицинские, ошейники для животных, добавки кормовые, препараты для откорма животных и т.п.», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05, 18 классов МКТУ, в частности «ветеринарные препараты, лекарственные средства для животных, кормовые добавки для медицинских целей, ошейники и т.п.», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как род-вид, имеют один круг потребителей, то есть являются однородными.

Услуги 35, 44 классов МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), разведение животных», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35, 42 классов МКТУ «реализация товаров, разведение животных», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к одному виду услуг.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 14.08.2012 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [1], содержащее согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №124993 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2011715060 в отношении всех товаров 05, 10, 18, 31 классов МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011715060.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.11.2012, отменить решение Роспатента от 14.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011715060.