

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Евроторг», г. Минск, Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734834 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023734834, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CAT&DOG» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указывает заявитель в графе 526 заявки.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными



Cats & Dogs  
Кэте энд Догс



знаками «  » под №609056 (приоритет от 01.10.2015), «  » под №319092 (приоритет от 08.04.2005, продлен до 08.04.2025), зарегистрированными на имя Иващенко Алексея Ивановича, 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 81, корп. 1, кв. 131, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ (см. открытые реестры ФИПС, <https://new.fips.ru/registers-web/>).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводами экспертизы о том, что словесный элемент «CAT&DOG» является неохраняемым, и соответствующее указание было сделано при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака;

- заявитель не возражает, что товары 31 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку «Cats&Dogs» по свидетельствам №№609056, 319092, и товары 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана по заявке № 2023734834, являются однородными;

- между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками отсутствует сходство до степени смешения, поскольку сходство сравниваемых обозначений не может основываться исключительно на основании сходства неохраняемого элемента заявленного обозначения с охраняемыми элементами противопоставленных товарных знаков, такой довод подтверждается приведенной в возражении судебной практикой;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №609056 имеют разный характер построения композиции, так как заявленное обозначение является открытой и компактной композицией, где все составляющие элементы расположены очень близко друг к другу, в то время как в противопоставленном знаке композиция является закрытой и рассредоточенной, изображен контур прямоугольника, а

входящие в состав знака словесные элементы расположены относительно далеко друг от друга и расположены в разных цветовых полях;

- помимо прочего, композиционное построение изобразительных и словесных элементов разное, в заявленном обозначении горизонтально-ориентированное построение всех элементов, в противопоставленном товарном знаке вертикально-ориентированное построение элементов, различная динамика поз стилизованных изображений животных в сопоставляемых обозначениях динамическая и статическая, соответственно;

- визуальное отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №319092 заключается в разных приемах исполнения графических элементов, в позах стилизованных изображений животных и их пропорциях, композиционном расположении входящих в знаки элементов, цветовым исполнением;

- в заявленном обозначении использованы силуэты животных в примерно равных пропорциях, в противопоставленном знаке использованы рисунок и силуэт, при этом рисунок собаки намного больше силуэта кота, отличаются обозначения различной динамикой поз стилизованных изображений животных («сидящая собака» и «идущий мимо кот»);

- кроме того, все составляющие элементы противопоставленного знака расположены относительно далеко друг от друга, изобразительные и словесные элементы в сравниваемых обозначениях расположены в разном порядке, то есть в заявленном обозначении сверху вниз, в противопоставленном знаке снизу вверх;

- дополнительно следует отметить отсутствие сходства исполнения словесных элементов в сравниваемых знаках, а именно отличие видов шрифта, графического написания и цветового исполнения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ.

К возражению заявителем представлены следующие материалы:

- копия постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 (1);
- копия решения Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу № СИП-292/2020 (2);
- копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2020 по делу № СИП-1079/2019 (3);

- копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу № СИП-851/2021 (4);

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№953369, 953367 (5).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2023) поступления заявки №2023734834 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2023734834 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее два словесных элемента «CAT» и «DOG», связанных между собой знаком «&», выполненных нестандартным шрифтом в различном цветовом исполнении. Над буквой «Т» и буквой «D» расположены стилизованные изображения кота и собаки с поднятыми лапками. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ «корма для комнатных животных; напитки для комнатных животных; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; подстилки для животных; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]».

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, что включенные в его состав словесные элементы «CAT» и «DOG», являются лексическими единицами английского языка и в переводе на русский язык имеют следующие значения: слово «CAT» - кот, кошка; слово «DOG» - «собака» (<https://translate.google.com/>). Содержащийся между словесными элементами амперсанд, заменяет союз «и», следовательно, семантическое значение анализируемых словесных элементов будет восприниматься потребителями в значении «кошка и собака».

Следует указать, что факт охраноспособности словесных элементов устанавливается применительно к товарам и услугам, заявляемым на регистрацию в качестве товарного

знака. В данном случае, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается для товаров 31 класса МКТУ, относящихся к кормам и напиткам для животных, материалам для ухода за животными. Учитывая, что указанная продукция не может применяться одновременно и для кошек, и для собак словесные элементы «CAT&DOG» заявленного обозначения не будут восприниматься потребителями как указывающие на какие-либо характеристики заявленных товаров 31 класса МКТУ. Помимо прочего, охраноспособность подобных элементов «Cats&Dogs» в отношении идентичных товаров 31 класса МКТУ подтверждена регистрациями №№609056, 319092, имеющими более ранний приоритет, чем дата приоритета заявленного обозначения. Приведенные



заявителем примеры регистраций товарных знаков «», «» (5), в которых словесные элементы «dogs», «cats» являются неохраняемыми, не могут служить основанием в пользу признания рассматриваемых словесных элементов «Cats&Dogs» неохраноспособными, поскольку относятся к обозначениям, в которых присутствуют указанные элементы по отдельности, а не вместе, в силу чего подобные регистрации не являются идентичными заявленному обозначению и противопоставленным ему товарным знакам.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «CAT&DOG», соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о противоречии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №609056 представляет



собой комбинированное обозначение «», выполненное в виде вытянутого по диагонали прямоугольника зеленого цвета, на фоне которого в левой части расположен черный квадрат, внутри которого расположено изображение кошки и собаки, а справа размещены одно под другим словесные элементы «Cats» и «Dogs», между которыми расположен знак «&». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Cats & Dogs

Кэтс энд Догс



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №319092 является комбинированным, содержащим одно под другим словесные элементы «Cats» и «Dogs», выполненные буквами латинского алфавита, между которыми расположен знак «&». Чуть ниже в одну строку расположены словесные элементы «Кэтс энд Догс», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Под указанными словесными элементами размещено изображение кота в малиновом цвете и собаки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№609056, 319092 показал, что они ассоциируются между собой в целом, в виду высокой степени фонетического, семантического сходства входящих в их состав словесных элементов «CAT&DOG» и «Cats&Dogs»/«Кэтс энд Догс», выполняющих в сравниваемых комбинированных обозначениях индивидуализирующую функцию товарного знака, поскольку именно на словесном элементе акцентируется основное внимание потребителя при выборе товара, в частности, товаров для животных, как в рассматриваемом случае.

В отношении фонетического сходства обозначений следует отметить, что словесные элементы «Кэтс энд Догс» противопоставленного товарного знака по свидетельству №319092 воспринимаются как транслитерация буквами русского алфавита английских слов «Cats&Dogs». В свою очередь коллегия констатирует полное фонетическое вхождение словесных элементов «CAT&DOG» заявленного обозначения в состав словесных элементов «Cats&Dogs»/«Кэтс энд Догс» противопоставленных товарных знаков, что приводит к выводу о высокой степени звукового сходства сопоставляемых обозначений.

Как указывалось выше, словесные элементы «CAT&DOG» заявленного обозначения означают «кошка и собака», противопоставленные словесные элементы «Cats&Dogs» представляют собой форму множественного числа слов «CAT&DOG» и означают соответственно «кошки и собаки». В этой связи сопоставляемые обозначения признаются сходными по семантическому признаку, поскольку сравниваемые обозначения вызывают

одинаковые смысловые ассоциации, связанные с домашними питомцами, кошкой и собакой.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами одного алфавита, а также имеют одинаковое расположение букв по отношению друг к другу и характеризуются присутствием между словесными элементами одной и той же логотипа (&), что приводит к выводу о визуальном сходстве сопоставляемых обозначений. Следует также учесть, что изобразительные элементы имеют некие графические отличия, приводящие к отсутствию сходства их между собой. Вместе с тем, принимая во внимание, что в обозначениях фигурируют стилизованные изображения одних и тех же животных (кошки и собаки), а также на основании установленного выше фонетического и семантического сходства словесных элементов «CAT&DOG» и «Cats&Dogs»/«Кэтс энд Догс», коллегия утверждает, что существует большая опасность смешения в глазах потребителей сравниваемых обозначений ввиду отнесения их к одному и тому же источнику происхождения, то есть правообладателю противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, сравниваемые обозначения признаны коллегией сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности заявленных товаров 31 класса МКТУ и товаров 31 класса МКТУ «альгаробилла [корм для животных]; водоросли пищевые и кормовые; галеты для собак; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жвачка для животных; известь для кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма укрепляющие для животных; материалы для подстилок для животных; мешанки из отрубей кормовые; напитки для комнатных животных; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; препараты для откорма животных; ростки пшеницы кормовые; семена льняные кормовые; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №609056, товаров 31 класса МКТУ «белок кормовой, галеты для собак, добавки кормовые, дрожжи кормовые, жвачка для животных, корма для животных, в том числе укрепляющие, напитки для комнатных животных, песок ароматизированный для подстилок комнатным животным, смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным, материалы для подстилок для животных» противопоставленного товарного знака по свидетельству №319092, показал, что они являются однородными, поскольку

относятся к одной родовой группе товаров «корм для животных, наполнители для туалета животных», имеют одинаковое назначение (обеспечение жизнедеятельности домашних животных, уход за ними), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (зоомагазины), являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарных знаков и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2024.**