

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 02.05.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Богдановом Сергеем, г. Псков (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022779798, при этом установила следующее.

**Dögguy
Joy**

Обозначение «  » по заявке №2022779798, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение со словесным элементом «DOGGY» (в пер. с англ. – собачка, пёсик, см. Интернет-словари: <https://context.reverso.net>, <https://translate.google.com> и др.) в отношении товаров 31 класса МКТУ (а именно: наполнители для кошачьих туалетов) не может быть зарегистрировано, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в соответствии со сведениями, полученными из сети Интернет (см. <https://www.doggyjoys.com>; <https://www.zoomark.it/en/directory/exhibitor-detail/6135.html?id=8186> и др.), заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое используется компанией SIA PetFest (регистрационный номер: 40203214083; адрес: ул. Уриекстес 18Б, Рига, LV-1005) для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 31, 35 классов МКТУ на имя Богдановса Сергея на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком «  » по свидетельству №481779 с приоритетом от 27.03.2012 (срок действия исключительного права продлен до 27.03.2032), зарегистрированным на имя ООО «Пет Ритейл», 115230, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, Варшавское ш., д. 42, эт. 1, ком. 1134, в отношении товаров и услуг 05, 31, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 31, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 02.05.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.01.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- содержащаяся в оспариваемом решении ссылка на латвийскую компанию SIA PetFest (регистрационный номер: 40203214083; адрес: ул. Уриекстес 18Б, Рига, LV-1005), которая использует заявленное обозначение, является ссылкой на компанию, владельцем и руководителем которой является заявитель, информация о чем подтверждается, в частности, сведениями о данной компании, размещенными на специализированном латвийском сайте по поиску информации о предприятиях Латвии;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №481779 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022779798 в отношении всех заявленных товаров/услуг на имя заявителя.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 16.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022779798 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг, за исключением товара 31 класса МКТУ «наполнители для кошачьих туалетов».

К возражению были приложены следующие документы:

- копия выписки относительно компании SIA PetFest (1);
- оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №481779 (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 15.08.2024, заявителем была представлена справка из Регистра предприятий Латвийской республики за №7-3-56948 от 01.07.2024 относительно ООО «ПетФест» с переводом на русский язык (3) и письмо-согласие от ООО «ПетФест» на регистрацию товарного знака по заявке №2022779798 (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.11.2022) заявки №2022779798 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022779798 представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «Doggy Joy», размещенные на двух строках друг под другом и выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над буквой «o» словесного элемента «Doggy» размещены четыре жирные точки.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 05, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение со словесным элементом «DOGGY» (в переводе с английского языка – собачка, пёсик) в отношении товаров 31 класса МКТУ «наполнители для кошачьих туалетов» способно вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров.

Заявитель преодолел указанный мотив для отказа путем исключения из заявленного перечня товаров 31 класса МКТУ «наполнители для кошачьих туалетов».

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги, базируется на сведениях из сети Интернет.

Указанные в заключении по результатам экспертизы Интернет источники содержат информацию о существовании на территории Латвии компанией SIA PetFest, которая использует обозначение, воспроизводящее заявленное обозначение, для маркировки продукции, предназначенной для животных.

На основании указанной информации экспертизой был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483

Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Однако указанные Интернет-ссылки являются иностранными сайтами, информация на которых приведена английском языке и размещена в иностранном сегменте сети Интернет. Поскольку значительная часть российских потребителей не владеет иностранными языками, указанные Интернет-ссылки не могут рассматриваться как общедоступные среднему российскому потребителю информационные источники.

Кроме того, заявителем представлено письмо-согласие (4), в котором латвийская компания SIA PetFest (ООО «ПетФест») выразила согласие на регистрацию обозначения по заявке №2022779798 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всего испрашиваемого перечня товаров и услуг на имя заявителя.

Также коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что владельцем и руководителем SIA PetFest (ООО «ПетФест») является Богдановс Сергейс (3), то есть заявитель по заявке №2022779798.

В связи с изложенным основания для применения к заявленному обозначению положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении противопоставленного в рамках требований пункта 6 статьи 1483



Кодекса товарного знака «  » по свидетельству №481779 в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 16.01.2024.

Заявитель получил письменное согласие (2) от правообладателя товарного знака по свидетельству №481779, в котором ООО «Пет Ритейл», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022779798 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №481779 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Следовательно, товарный знак по заявке №2022779798 может быть зарегистрирован в объеме уточненного перечня товаров и услуг 05, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.05.2024, отменить решение Роспатента от 16.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022779798.