

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее 01.11.2021, поданное ООО «БОСПА», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020736042 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «PETSCAFE» по заявке №2020736042, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 18, 20, 21, 28, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.07.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 18, 20, 21, 28 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 03, 05, 31 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с:

- заявленным на регистрацию обозначением «ПЕТСКАР» (заявка №2020725365, с приоритетом от 20.05.2020) (1). Предоставление правовой охраны испрашивается на имя индивидуального предпринимателя Елецкова С.А., Россия, для однородных товаров 05, 31 классов МКТУ.

- знаком «petiscare» по международной регистрации №1223078 (с приоритетом от 15.05.2014) (2). Правовая охрана знаку предоставлена на имя компании «Manfred Vogt & Ute Hampel GbR», Германия, для однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными ему обозначением (1) и знаком (2) по фонетическому, графическому, визуальному критериям сходства;

- несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленные обозначение (1) и знак (2) представлены словесными обозначениями, состоящими из одного слова, они имеют различное произношение и производят отличное друг от друга впечатление на потребителя ввиду разного количества слогов и состава звуков. Несмотря на то, что у заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) имеются схожие звуки, их произношение отличается. А вариативность произношения каждого обозначения приводит в невозможности их смешения;

- заявленное обозначение «PETSCAFE» написано в одно слово, но при произношении выделяется две части: «PETS» и «CAFE», где «PETS» – слабый элемент, а «CAFE» – сильный. Следовательно, при сравнении обозначений необходимо учитывать сходство именно сильного элемента – «CAFE». В переводе с английского языка слово «PETS» означает «домашние питомцы», а «CAFE» – «кафе». Таким образом, совокупный перевод заявленного обозначения «PETSCAFE» – кафе для домашних питомцев. При этом смыслообразующим элементом является слово «кафе»;

- обозначение «ПЕТСКАР» выполнено кириллическими буквами, является фантазийным и не имеет смысла в русском языке. Однако данное обозначение может восприниматься потребителем как «PETSCAR», которое, в свою очередь, при произношении аналогично делится на части: «PETS» и «CAR». В переводе с английского языка слово «PETS» означает «домашние питомцы», а «CAR» – «автомобиль». Таким образом, противопоставленное обозначение «ПЕТСКАР» с большой вероятностью

воспринимается потребителем как автомобиль для домашних питомцев, где словесный элемент «автомобиль» несет основную смысловую нагрузку. Кроме того, обозначение «ПЕТСКАР» может быть разделено по-другому: «PET» и «SCAR», что в переводе с английского языка означает «PET» – «домашний питомец», «SCAR» - «шрам». Таким образом, обозначение может восприниматься, как шрам от домашних животных;

- противопоставленный экспертизой товарный знак международной регистрации «PETICARE» написан в одно слово и при произношении воспринимается цельно, как вымышленное и фантазийное обозначение, не имеющее перевода на русский язык. При этом, оно может быть разбито на две части: «PETI» и «CARE». В переводе с английского языка слово «CARE» означает «уход». Элемент «PETI» не имеет перевода с английского языка, следовательно, не ассоциируется с домашними животным. Элемент «CARE» может быть переведен с французского языка. В таком случае «PETI» означает «маленький», а «PETI CARE» – немного заботы. Кроме того, обозначение «PETICARE» может быть переведено с хорватского языка как «ходатайство».

- таким образом, сравнивая смысловое значение заявленного и противопоставленных обозначений, можно сказать, что только заявленное обозначение «PETSCAFE» обладает определенным и однозначным смыслом – кафе для домашних животных, что позволяет потребителю ассоциативно запомнить обозначение и отличать товары, производимые под данным брендом, от аналогичных товаров других производителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 18, 20, 21, 28, 31 классов МКТУ.

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

С учетом даты (10.07.2020) поступления заявки №2020736042 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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 «PETSCAFE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «PETSCAFE». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 18, 20, 21, 28, 31 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 31 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены обозначение (1) и знак (2).

Противопоставленное обозначение «ПЕТСКАР» (1) является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно

словарно-справочным источникам информации (см., www.dic.academic.ru) словесный элемент «ПЕТСКАР» не имеет лексического значения. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении, в том числе, товаров 05 и 31 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «peticare» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «peticare». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

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

Заявленное обозначение «PETSCAFE» и противопоставленный знак «peticare» (2), являясь фантазийными словами, прочитываются как «петскафе» и «петикаре», соответственно. Противопоставленное обозначение (1) произносится как «петскар».

Сравниваемые словесные элементы характеризуются высокой степенью фонетического сходства, поскольку, например, заявленное обозначение «петскафе» и обозначение «петскар» (1) характеризуются близостью звучания начальных частей их словесных элементов («петска-»). Сравниваемые обозначения различаются всего лишь двумя конечными буквами. Вместе с тем, близость звучания начальных частей (5 звуков) является более существенной, поскольку именно начальным частям уделяется особое внимание при восприятии знаков, нежели двум конечным буквам, которых явно недостаточно для вывода об отсутствии сходства по звуковому критерию.

Словесные элементы «петскафе» и «петикаре» также характеризуются фонетическим сходством в силу того, что в сравниваемых обозначениях совпадают 6 звуков, расположенных в одинаковой последовательности («п», «е», «т», «к», «а», «е»). Изложенное приводит к близости звучания данных словесных элементов, различающихся всего двумя буквами, которые не приводят к совершенно различному произношению данных словесных.

При этом, следует отдельно отметить, что вариативность произношения сравниваемых слов, указанных в представленном заявителем возражении, не исключает возможности произношения сравниваемых слов именно как «петскафе» и «петикаре».

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, обозначения (1) и знака (2) не позволяет провести их сравнение

по семантическому критерию сходства. Заявителем приводится довод о том, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов «pets» и «safe», переводящихся с английского языка как «кафе для домашних животных», словесный элемент «peticare» может быть разделен на элементы «peti» и «care», переводимые с английского и французского языков как «немного заботы», а словесный элемент «петскар» образован путем соединения слов «петс» и «кар», являющихся транслитерацией буквами русского алфавита английских слов «pets» («домашние питомцы») и «car» («автомобиль»), кроме того, данное слово может быть разделено на словесные элементы «pet» («домашний питомец») и «scar» («шрам»). Вместе с тем, словесные элементы «PETSCAFE» и «peticare» выполнены одним регистром, цветом, никак не разделены графически, в связи с чем у коллегии нет оснований для деления их на какие-либо части. Что касается довода заявителя о том, что словесный элемент «PETICARE» переводится с хорватского языка как «ходатайство», то знание семантики данного слова средним российским потребителем является маловероятным.

Заявленное обозначение «PETSCAFE», обозначение «ПЕТСКАР» (1) и знак «peticare» (2) близки графически за счет того, что они являются словесными, выполнены стандартным шрифтом. Кроме того, заявленное обозначение и знак (2) исполнены буквами латинского алфавита. Следует отметить и графические отличия обозначений между сравниваемыми обозначениями, заключающиеся в исполнении заявленного обозначения заглавными буквами, а знака (2) строчными, исполнении заявленного обозначения и обозначения (1) буквами различных алфавитов и т.д. Вместе с тем, графические различия сопоставляемых обозначений не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка не снимает их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные обозначение (1) и знаки (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, обозначения (1) и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2), установлено следующее.

Товары 03 класса МКТУ «дезодоранты для домашних животных; мыла для животных; парфюмерные изделия для животных, эфирные масла для животных; средства

косметические для животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]» заявленного обозначения идентичны или однородны товарам 30 класса МКТУ «pet shampoo non medicated; essential oils for the care of the skin; skin care preparations; topical skin sprays for cosmetic purposes; cosmetics for animals» («шампунь для домашних животных немедикаментозный; эфирные масла для ухода за кожей; препараты для ухода за кожей; спреи для кожи местного применения в косметических целях; косметика для животных») знака (2). Так, сравниваемые виды товаров относятся к одной и той же родовой группе – средства парфюмерно-косметические для ухода за животными. Данные средства могут быть произведены на одном предприятии, реализовываться совместно в зоомагазинах, специализированных отделах супермаркетов, где размещаются товары для ухода за животными и т.д. Кроме того, данные товары реализуются в отношении одинакового круга потребителей.

Товары 05 класса МКТУ «parasitocides» (от англ. «паразитициды» см. www.slovari.yandex.ru) относятся к средствам для уничтожения паразитов и, следовательно, представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 05 класса МКТУ «ошейники противопаразитарные для животных» знака (2), что свидетельствует об их однородности.

Товары 05 класса МКТУ «chemical preparations for veterinary purposes; veterinary preparations» («химические препараты для ветеринарных целей; ветеринарные препараты») знака (2), товары 05 класса МКТУ «медикаменты для ветеринарных целей; препараты ветеринарные» обозначения (1) идентичны или однородны товарам 05 класса МКТУ «добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; медикаменты для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты с микроэлементами для животных» заявленного обозначения. Так, сравниваемые виды товаров предназначены для поддержания и улучшения здоровья животного, могут быть взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей (лица, проявляющие заботу о здоровье питомца, имеющего необходимость в приеме препаратов для его поддержания и улучшения), места реализации, а также совпадающие формы выпуска товаров (таблетки, настойки, капсулы и т.д.). Следует принять во внимание, что сравниваемые товары являются недорогими товарами массового спроса, имеют близкое назначение, в связи с чем, существует реальная угроза смешения

сопоставляемых товаров и их производителей. Однородными указанным видам товаров 05 класса МКТУ обозначения (1) и знака (2) являются и товары 05 класса МКТУ «корма лечебные для животных» заявленного обозначения. Так, корма лечебные, также и медикаменты для ветеринарных целей, препараты ветеринарные, предназначены для восстановления здоровья животного, то есть имеют одно назначение и могут быть применяться совместно.

Товары 05 класса МКТУ «средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных» заявленного обозначения и товары 05 класса МКТУ «pest control preparations» («препараты для борьбы с вредителями») знака (2) являются однородными, поскольку имеют общие цели применения – используются для борьбы с вредителями, а также могут иметь совместные каналы реализации.

Товары 05 класса МКТУ «шампуни для домашних животных» знака (1) и товары 05 класса МКТУ «лосьоны для ветеринарных целей» заявленного обозначения относятся к гигиеническим средствам для животных, которые могут исходить из единого источника происхождения, быть взаимодополняемыми и реализовываться совместно.

Товары 31 класса МКТУ «корма животных» заявленного обозначения и обозначения (1) совпадают. Кроме того, товары 31 класса МКТУ «корма животных» обозначения (1) являются родовой позицией по отношению к товарам 31 класса МКТУ «альгаробилла [корм для животных]; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; галеты для собак; дрожжи кормовые; жвачка для животных; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерно кормовое; известь для кормов; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; мука кормовая; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; насекомые съедобные, живые; отходы винокурения кормовые; пенка из каракатицы для птиц; пойло из отрубей для скота; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; ростки пшеницы кормовые; семена льняные кормовые; сено; соль для скота» заявленного обозначения, что, безусловно, свидетельствует об их однородности. Товары 31 класса МКТУ «напитки для комнатных животных» заявленного обозначения также

являются однородными кормам для животных, присутствующим в перечне заявки №2020725365 ввиду их совместного использования и применения.

Товары 31 класса МКТУ «песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]» обозначения (1) идентичны соответствующим товарам 31 класса МКТУ заявленного обозначения, а также однородны товарам 31 класса МКТУ «смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]» заявленного обозначения, поскольку данные виды товаров имеют одинаковые цели применения, являются взаимозаменяемыми и реализуются совместно.

Что касается товаров 31 класса МКТУ «подстилки для животных; солома для подстилок; торф для подстилок для скота» заявленного обозначения, то они относятся к материалам для ухода за животными и являются однородными товарам 31 класса МКТУ «корма для животных; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]» ввиду их совместной встречаемости в гражданском обороте. Указанные товары предназначены для ухода за животными и могут реализовываться совместно.

Заявителем вывод об однородности товаров и услуг 03, 05, 31 классов МКТУ в возражении не оспаривается.

На основании изложенной информации коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными ему обозначением (1) и знаком (2), в связи с чем вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.07.2021.