

## 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 поступившее 03.10.2018 возражение ООО «Пет Сمارт» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017721075, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017721075 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.05.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 – 11, 18, 20, 21, 24, 26-28, 31 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , состоящее из словесных элементов «SMART»(умный, ловкий, сообразительный) и «CAT»(кот, кошка), выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буква «А» в слове «SMART» выполнена в виде стилизованного изображения кота.

Решение Роспатента от 29.08.2018 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по

результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2017721075 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что

**SMART  
CAT**

заявленное обозначение

сходно до степени смешения с товарным знаком

**Smart  
cat**

по свидетельству №570283 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 03.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными графически, фонетически и семантически;


- в заявленном на регистрацию обозначении присутствует изобразительный элемент, зрительно напоминающий стилизованного чёрного кота с белой грудкой, белыми глазами и носиком, который заменяет собой букву «А» в словесном элементе «SMART», чем затрудняет считывание данного слова, при этом изобразительный элемент по размеру превышает буквенные элементы «S», «M», «R» и «T», не находится с ними на одной линии, что также затрудняет считывание обозначения как словесного;

- ниже, в словесном элементе «CAT», который является доминирующим в заявленном обозначении, присутствует буква «А», прямо под изображением кота, что позволяет методом визуального сравнения двух указанных элементов увидеть, что данные элементы между собой не являются тождественными и даже сходство между ними весьма отдаленное;

- из-за присутствия в заявленном обозначении изобразительного элемента, верхний буквенный элемент обозначения зрительно разбивается на две равные части, которые считываются потребителями как «SM» и «RT» (произносятся как

«ЭСЭМ» и «ЭРТЭ»), в то же время противопоставленный товарный знак, будучи словесным, с легкостью визуально считывается как «smart cat» (произносится как «смарт кэт»);



- заявленное комбинированное обозначение  содержит в себе элемент «SMART», букву «А» в котором заменяет стилизованное изображение черного кота. При этом само обозначение «SMART» является частью фирменного наименования заявителя, в то время как противопоставленный товарный знак не содержит в себе наименование обладателя прав на данное обозначение - Алексешенкова Алексея Александровича;

- заявленное на регистрацию обозначение является частью оригинальной линейки товаров для животных, разработанной заявителем, наравне с товарным знаком по свидетельству № 660635, в то время как противопоставленный экспертизой товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем в отношении товаров только одного класса - 31 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (29.05.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



,состоящее из лексических единиц английского языка «SMART»(умный,

ловкий, проворный и др.), в котором буква «А» выполнена в виде стилизованного изображения кота, и «CAT»(кот, кошка).

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 31 класса МКТУ: корма для животных; лакомства для животных; напитки для животных; материалы для подстилок для животных, в том числе песок, сено, бумага, опилки; подстилки для животных; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; наполнители для туалетов для животных.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017721075 в отношении указанных товаров 31 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров.

**Smart  
cat**

Товарный знак [1] представляет собой выполненные оригинальным шрифтом и расположенные на двух строках слова «Smart» и «Cat», являющиеся лексическими единицами английского языка и имеющие значения, указанные выше.

Знак зарегистрирован для товаров 31 класса МКТУ – корма для животных; корма для комнатных животных; корма для птиц; корма для рыб; материалы для подстилок для животных (в том числе минерально-гигиенические); песок ароматизированный для подстилок комнатным животным (наполнитель для туалета); солома для подстилок для скота; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным (наполнитель для туалета); стружка древесная для изготовления древесной массы.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения



и товарного знака [1]

показал, что они являются

тождественными фонетически и семантически, что обусловлено наличием в них одних и тех же словесных элементов (Smart и Cat), что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на графические отличия, заключающиеся в выполнении буквы «А» в виде стилизованного изображения кота в слове «SMART» заявленного обозначения и использовании разных шрифтовых решений в знаках. При этом следует отметить, что расположение словесных элементов на двух строках и использование букв одного алфавита (латинского) сближает сравниваемые обозначения визуально.

Товары 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными товарам, для которых зарегистрирован противопоставленный экспертизой товарный знак [1], поскольку они либо совпадают по виду (например, смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]), либо относятся к одним родовым группам товаров (корма для животных, материалы для подстилок для животных, наполнители для туалета), имеют одинаковое назначение (для животных), один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, близкого к тождеству, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров 31 класса МКТУ одному изготовителю и, следовательно, велика вероятность смешения их в гражданском обороте.



Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2018.**