


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.12.2021 возражение, поданное Балыкловой Ольгой Владимировной, Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020766553, при этом установлено следующее.

Обозначение  по заявке № 2020766553, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.08.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020766553 принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. что мотивировано в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в

заявленное обозначение словесный элемент «CATS» (в переводе с английского языка «коты, кошки» / см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/>), который является неохраноспособным в отношении заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров и, кроме того, мотивировано сходством заявленного обозначения до степени смешения со словесным товарным знаком «CAT» по свидетельству № 452010 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ. В заключении экспертизы указано также, что заявленные товары 31 класса МКТУ являются однородными товарам 31 класса МКТУ «песок ароматизированный для подстилок комнатным животным; материалы для подстилок для животных; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным; солома для подстилок для скота; торф для подстилок для скота», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку относится к одной родовой группе «Материалы для ухода за животными».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение по заявке № 2020766553 включает два словесных элемента «ADVENTURE» и «CATS», расположенными в две строки. При этом словесный элемент «ADVENTURE» в заявленном обозначении расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем. Обозначение не содержит элементов «для кошек», «for cats», «cattish»;

- в оспариваемом решении отсутствует какой-либо анализ эксперта словесного элемента «ADVENTURE» и словосочетания «ADVENTURE CATS» в целом, их семантическое значение, расположение, шрифт, цвет и т.д.. «Adventure» в переводе с английского языка означает приключение, авантюра, риск, похождение, рискованное предприятие;

- словосочетание «ADVENTURE CATS» в переводе с английского языка означает приключения кошек (<https://translate.google.ru/>);

- согласно открытым источникам сети Интернет словосочетание «приключения кошек», используется для названий книг, рассказов, мультфильмов и развлекательных игр (<https://yandex.ru/search/text=приключения+кошек>). Данное обстоятельство очевидно указывает на отсутствие у российского потребителя прямой ассоциативной связи обозначения «ADVENTURE CATS» с заявленным товаром 31 класса МКТУ - древесным наполнителем для кошачьего туалета/лотка;

- в данном случае словесное обозначение «ADVENTURE CATS» употребляется в переносном смысле, носит фантазийный характер, поскольку словесный элемент «CATS» в сочетании со словесным элементом «ADVENTURE» представляет собой ложное указание на характеристики товара и не является правдоподобным, в связи с чем воспринимается как фантазийный, а значит, заявленное обозначение обладает различительной способностью и может выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары своего правообладателя. Смысл обозначения не будет понятен потребителю без дополнительных рассуждений и домысливаний и не будет восприниматься потребителем как указание на конкретный товар (услугу) или его характеристику;

- сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. В данном случае сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения;

- сравниваемые обозначения по признакам фонетического сходства не совпадают, поскольку имеют разное звучание, количество слов, слогов, разное количество букв. Словесный элемент противопоставленного товарного знака «САТ» воспринимается российским потребителем как сокращенное наименование правообладателя Катерпиллар, звучит как «КАТ» и ассоциируется с известной американской компанией, производителем строительной и горнодобывающей техники, в отличие от словесного элемента заявленного обозначения «CATS»,

звучащий на русском языке как «КЭТС». Заявленное обозначение может быть переведено как «приключение кошек». Таким образом, сравниваемые обозначения не сходны по семантическому признаку, так как они имеют разные заложенные в обозначениях понятия и идеи;

- правовая охрана обозначения заявителем испрашивается в отношении товара 31 класса МКТУ - древесного наполнителя для кошачьего туалета/лотка. При оценке однородности заявленных товаров 31 класса МКТУ тем товарам 31 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, экспертизой было установлено, что заявленные товары являются однородными тем товарам, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку соотносятся как родовые и видовые товары. относятся к одной родовой группе «Материалы для ухода за животными». Вид товара и/или услуги - это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг;

- сравниваемые товары «древесный наполнитель для кошачьего туалета/лотка» и «песок ароматизированный для подстилок комнатным животным; материалы для подстилок для животных; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным; солома для подстилок для скота; торф для подстилок для скота» хоть и принадлежат к одной группе -«материалы для ухода за животными», отличаются условиями реализации (местом продажи), не являются взаимозаменяемыми, поскольку они не сопоставимы по своему качественному составу, форме и калорийности, имеют различные условия хранения и реализации, разные потребительские свойства, а значит не могут быть признаны однородными. Товары «солома для подстилок для скота; торф для подстилок для скота» относятся к сельскохозяйственным товарам, реализуются в местах продажи товаров для скотоводства, имеют принципиально иной состав (вид материала) и предназначены для скота (животных, содержащиеся человеком для получения продуктов питания, сырья и выполнения транспортных и прочих рабочих функций). Наполнитель для кошек реализуются в зоомагазинах (для домашних животных), универмагах,

состоит в данном случае из древесины и предназначены для кошек. Товары «песок ароматизированный для подстилок комнатным животным; материалы для подстилок для животных; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным» также имеют иное назначение и состав (вид материала) Подстилка — нечто подстланное, подложенное под животное/домашнее животное. Для собак и кошек слово «подстилка» подразумевает текстиль, для того, чтобы животное не замерзло, не испортило ту или иную поверхность, удобного расположения на полу, в машине и т.д., и не служит в качестве туалета. Песок, смесь бумаги и песка используют в качестве подстилок для кур, грызунов и птиц. Различие рода, вида товаров, потребительских свойств, функционального назначения, вида материала, из которого они изготовлены, условий и каналов их реализации, а также круга потребителей исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, поскольку интерес каждой группы будет направлен на приобретение конкретных товаров;

- таким образом, товары 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 452010, не являются однородными товарам по заявке № 2020766553. А учитывая отсутствие сходства обозначений по звуковым (фонетическим), смысловым (семантическим) признакам и низкую степень сходства по графическим (визуальным) признакам, данные обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров 31 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

С учетом даты (24.11.2020) поступления заявки №2020766553 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ADVENTURE
CATS

, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на двух строках, причем словесный элемент

«Adventure» (в переводе с английского языка – приключение, похождение, путешествие, авантюра, приключенческий, авантюрный. См. Яндекс. Словари) выполнен буквами, имеющими значительно меньший размер, нежели буквы, которыми выполнен словесный элемент «CATS» (в переводе с английского языка означает «кошки/коты»). См. Яндекс. Словари).

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товара 31 класса МКТУ – древесный наполнитель для кошачьих туалетов/лотков.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на его несоответствии требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение по заявке №2020766553 состоит из двух лексических единиц английского языка **Adventure** и **Cats**, которые могут быть переведены с английского языка как словосочетание «Приключенческие кошки» или «Авантюрные коты».

С учетом указанного смыслового значения следует признать, что заявленное обозначение имеет фантазийный характер, так как не является прямым указанием на характеристики заявленного товара, поскольку вызывает лишь ассоциативные связи с назначением товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Следовательно, несмотря на наличие в составе обозначения слова «Cats», основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.



Анализ заявленного обозначения **CATS** и противопоставленного товарного знака **CAT** [1] показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.



В состав заявленного обозначения **CATS** входит словесный элемент **CATS**, который занимает в нем доминирующее положение за счет своего пространственного расположения в знаке и выполнения его буквами большого размера и утолщенного шрифта (в отличие от словесного элемента **Adventure**, выполненного буквами значительно меньшего размера и являющегося зрительно неактивным) и является сходным фонетически со словесным товарным знаком **CAT**, что обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Их семантическое сходство обусловлено смысловым значением словесных элементов **CATS/CAT**(кошки, коты/кошка, кот). Что касается словесного элемента **Adventure**, входящего в заявленное обозначение, то этот элемент не оказывает существенного влияния на семантику обозначения, поскольку возникающие смысловые ассоциации связаны именно с кошками/котами, части которых свойственна склонность к исследованиям окружающего их пространства, в том числе к путешествиям.

Сравниваемые обозначения имеют также и графическое сходство, обусловленное выполнением заявленного обозначения, при котором имеет место визуальное доминирование элемента **CATS**, начертание букв которого близко к написанию букв противопоставленного знака **CAT**, а также использованием в них букв одного алфавита. Словесный элемент **Adventure**, расположенный над словом **CATS** и выполненный мелким шрифтом, является зрительно неактивным в обозначении, о чем было указано выше, в связи с чем этот словесный элемент оказывает незначительное влияние на формирование общего зрительного впечатления, производимого знаками.

Относительно довода возражения о том, что противопоставленный знак ассоциируется с известной компанией Катерпиллар - производителем строительной и горнодобывающей техники, и произносится как КАТ, следует отметить, что указанный довод является лишь предположением заявителя и не учитывает того, что словесный элемент САТ, являющийся лексической единицей английского языка (Cat – кошка, кот), вероятнее всего, будет произнесено как КЭТ.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров 31 класса МКТУ сравниваемых обозначений на предмет их однородности показал следующее.

Товар 31 класса МКТУ «древесный наполнитель для кошачьего туалета/лотка», в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака, является однородным товарам 31 класса МКТУ «песок ароматизированный для подстилок комнатным животным; материалы для подстилок для животных; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным», в отношении которых действует противопоставленный знак [1], поскольку они относятся к одной родовой группе товаров (товары для ухода за комнатными/домашними животными), имеют одинаковое назначение (для домашних питомцев), один круг потребителей и одинаковые условия реализации (зоомагазины, в том числе продажа товаров для животных посредством интернета).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ, в связи с чем следует признать вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2021.**