

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.06.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654643, поданное компанией СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ONE&ONLY**» по заявке №2017726618 с приоритетом от 03.07.2017 зарегистрирован 03.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №654643 на имя Эстрина Кирилла Вадимовича, 129085, Москва, пр-кт Мира, 81, кв. 101 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 31, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №654643 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 31 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся следующему:

- оспариваемый товарный знак «**ONE&ONLY**» сходен до степени смешения с принадлежащим компании СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А. знаком «ONE» по

международной регистрации №1302312 с приоритетом от 04.06.2016, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ.

- сравниваемые обозначения характеризуются полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое, производят одинаковое зрительное впечатление за счет того, что выполнены заглавными буквами одного алфавита, а также имеют сходную семантику, поскольку переводятся на русский язык с английского как «один единственный».

- часть товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представляют собой «корма для животных», т.е. товары, для которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1302312, они совпадают по виду/роду, характеризуются одинаковым назначением, условиями реализации, кругом потребителей, т.е. однородны;

- в силу высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков и однородности товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых им предоставлена правовая охрана, существует реальная угроза смешения этих товаров в гражданском обороте;

- противопоставленный знак «ONE» по международной регистрации №1302312 приобрёл дополнительную различительную способность в результате его длительного, активного и непрерывного использования на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации кормов для животных под общим брендом « PURINA», причём необходимо подчеркнуть, что использование товарного знака «ONE» началось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №654643, а именно начиная с 2009 года;

- в связи с вышеизложенным, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 654643 и товарный знак по международной регистрации № 1302312 являются сходными до степени смешения и зарегистрированы в отношении части однородных товаров 31 класса МКТУ, которые могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654643 недействительным частично в отношении товаров 31 класса МКТУ «альгаробилла [корм для животных]; барда; галеты для собак; дрожжи кормовые; жвачка для животных; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерно кормовое; известь для кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; напитки для комнатных животных; 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; солома [фураж]; соль для скота; фураж».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Решение Роспатента от 23.08.2017, касающееся вопроса сходства обозначения «» по заявке №2016722252, а также решение Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2018 г. по делу № СИП-617/2017 [1];
- Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2018 г. по делу № СИП-459/2018, касающееся обозначения «BLACK MONSTER ENERGY» по заявке №2016716748 [2];
- Распечатка из Англо-русского словаря под редакцией В.К. Мюллера [3];
- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 г. по делу № СИП-710/2017, касающееся вопроса сходства товарного знака «*The Legend*» по свидетельству №606235 [4];

- Информационные письма лица, подавшего возражение, касающиеся использования знака «ONE» в гражданском обороте при продвижении продукции, для маркировки которой он предназначен [5];
- Графики подтвержденных выходов рекламы корма «PURINA ONE» и эфирные справки [6];
- Справка по рекламным видеороликам в России [7].

Также следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 19.09.2019, лицом, подавшим возражение, представлены сведения [8] о принадлежащих ему знаках «Cat Chow» по международной регистрации №977958, «Dog Chow» по международной регистрации №803331, «FRISKIES» по международной регистрации №640844, «PRO PLAN» по свидетельству №144203.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются по смыслу (в переводе с английского языка «one» - один, единица; «one&only» - единственный и неповторимый (идиоматическое выражение)), отличаются по фонетике и графике;
- противопоставленный знак «ONE» в силу своей семантики («один, единица») изначально обладает низкой различительной способностью для индивидуализации товаров;
- представленные материалы не подтверждают приобретение противопоставленным знаком «ONE» различительной способности, поскольку все они касаются обозначения «PURINA ONE»;
- оспариваемый товарный знак имеет высокую степень известности, благодаря высокому качеству товара и активным маркетинговым действиям правообладателя.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654643.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы:

- Заключение Агентства переводчиков «НЕОЛЭНД» от 16.09.2019 [9];
- Распечатка страницы <https://ru.wiktionary.org> [10];
- Распечатка сведений про рекламные акции с продукцией лица, подавшего возражение, в сети магазинов «Магнит», <https://proactions.ru> [11];
- Распечатка сведений по ссылке <https://dogworry.ru/kormlenie/korm-dlya-sobak-purinavan-sostav.html> [12];
- Распечатка сведений по ссылке <https://catmolly.com/korm-dlya-koshek-purina-one> [13];
- Распечатка сведений по ссылке <https://topmi.ru/rating/luchshih-kormov-dlya-koshek> [14];
- Распечатка сведений по ссылке <https://otvet.mail.ru/question/185734978> [15];
- Фото продукции правообладателя, маркированной оспариваемым товарным знаком [16];
 - Фото продукции лица, подавшего возражение, маркированной противопоставленным знаком [17];
 - Декларации соответствия на продукцию, маркированную обозначением «ONE&ONLY», протоколы испытаний продукции, таможенные декларации о ввозе продукции [18];
 - Распечатка сведений по ссылкам <http://pitaniekoshki.ru/klassifikacija-kormov-dlyakoshek/>; <https://lapkins.ru/p/klassy-kormov-dlya-koshek/> [19];
 - Распечатка сведений с сайта <https://absolutepetfood.ru/> [20];
 - План по маркетингу по увеличению продаж сухих кормов «ONE&ONLY» на 2019 г., приказ №МСК/2019-2005М от 20.05.2019 о проведении маркетинговой акции «1+1» и отчеты о проведении маркетинговой акции «1+1»; фото рекламных материалов продукции правообладателя, маркированной оспариваемым товарным знаком [21];
 - Выборка писем от владельцев точек продаж и продавцов зоомагазинов, реализующих корма, маркированные товарным «ONE&ONLY» [22].

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.07.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**ONE&ONLY**» по свидетельству №654643 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось имеющееся, по мнению компанией СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А., нарушение ее исключительного права на знак «**ONE**» по международной регистрации №1302312. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А. заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654643.

По существу поступившего возражения необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ONE&ONLY**» по свидетельству №654643 с приоритетом от 03.07.2017 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «**ONE**» и «**ONLY**», выполненные буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении, соединенные знаком «&».

Противопоставленный знак «**ONE**» по международной регистрации №1302312 с приоритетом от 04.06.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении товаров 31 класса МКТУ «альгаробилла [корм для животных]; барда; галеты для собак; дрожжи кормовые; жвачка для животных; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерно кормовое; известь для кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; напитки для комнатных животных; 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; солома [фураж]; соль для скота; фураж».

В свою очередь правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ «*foodstuffs for animals*» / «*корма для животных*».

Указанные товары 31 класса МКТУ, являясь кормами для животных, соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение, условия реализации (например, зоомагазины), круг потребителей (владельцы животных). Указанные обстоятельства обуславливают вывод об однородности сопоставляемых товаров 31 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарного знаков, что в отзыве правообладателем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «**ONE&ONLY**» по свидетельству №654643 и противопоставленного знака «**ONE**» по международной регистрации №1302312 на предмет их сходства показал следующее.

Как справедливо отметило лицо, подавшее возражение, оспариваемый товарный знак «**ONE&ONLY**» и противопоставление «**ONE**» действительно включают в свой состав словесный элемент «**ONE**», представляющий собой лексическую единицу английского языка (произносится как [уан]) со значением «один; единственный», см. словарно-справочные источники информации: Англо-русский словарь В.К. Мюллера [3]; <http://www.translate.ru>.

Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом до степени их смешения. Данный вывод основывается на том, что оспариваемый товарный знак «**ONE&ONLY**» также содержит в своем составе словесный элемент «**ONLY**» и знак «**&**» с определенным смыслом и фонетикой. Словесный элемент «**ONLY**», также как слово «**ONE**», является лексической единицей английского языка (произносится как [он-ли]) и переводится на русский язык как «единственный; только; исключительно; единственno» (см. там же), а знак «**&**» («амперсанд»), который представляет собой видоизмененную лигатуру «et», означающую в латинском языке союз «и» (аналогично английскому «and»)

(произносится как «энд»)), см. значение в онлайн словаре «Шрифтовая терминология» 2013, <https://dic.academic.ru>).

Элементы «ONLY» и знак «&», входящие в состав оспариваемого товарного знака «**ONE&ONLY**», придают ему отличное от противопоставленного товарного знака «ONE» звучание – [уан-энд-он-ли] и [уан]. Несовпадение оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, обуславливает вывод об отсутствие между ними звукового сходства.

Что касается семантического критерия сходства, то следует констатировать, что оспариваемый товарный знак «**ONE&ONLY**» представляет собой фразеологизм с устойчивым смысловым значением – «один единственный»; «единственный и неповторимый», что подтверждается как сведениями из словаря В.К. Мюллера [3], так и представленным заключением Агентства переводчиков «НЕОЛЭНД» от 16.09.2019 [9], а также общедоступными сведениями из онлайн словарей, например, <http://lingvolve.com>. Таким образом, комбинация слов и знака «&» в оспариваемом товарном знаке «**ONE&ONLY**» позволяет воспринимать его в значении «неповторимый, несравненный, уникальный», в то время как единственный индивидуализирующий элемент «ONE» противопоставленного знака по международной регистрации №1302312 вызывает ассоциации с числом, цифрой или количеством - «один».

Также необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак «**ONE&ONLY**» выполненный в оригинальной графической манере, характеризующейся использованием нестандартного шрифта латинских букв, знака «&», нескольких словесных элементов, производит иное общее зрительное впечатление, чем противопоставление «ONE» по международной регистрации №1302312, в котором единственный индивидуализирующий словесный элемент выполнен стандартным шрифтом.

Таким образом, принимая во внимание фонетические, и графические различия сравниваемых обозначений, а также отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений по смыслу при их восприятии, можно сделать вывод, что оспариваемый и

противопоставленный знаки не сходны друг с другом в целом, следовательно, однородные товары 31 класса МКТУ, маркированные этими обозначениями, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Коллегия приняла к сведению довод лица, подавшего возражение, о том, что противопоставленный знак «ONE» приобрел дополнительную различительную способность ввиду длительного и активного использования на территории Российской Федерации.

Так, согласно представленным лицом, подавшим возражение, письмам [5] в период с 01 января 2014 года по 01 января 2019 года:

- продажи продукции, маркированной товарным знаком «ONE», включая корма для домашних животных, осуществлялись на всей территории Российской Федерации;

- объём продаж продукции, маркированной товарным знаком «ONE», включая корма для кошек и собак, составил 16 887 417 827 руб. / 56 565 тонн;

- затраты на рекламу продукции, товарным знаком «ONE», включая корма для кошек и собак, составили 987 756 348 руб.;

- продукция, маркированная товарным знаком «ONE», была представлена в следующих крупных магазинах розничной торговли: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «Ашан», ЗАО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), ООО «Окей», ООО «Лента», ООО «Зельгрос», ООО «Гиперглобус», ООО «Верный», ООО «Билла», ООО «Виктория», ООО «Мария Ра» и других сетевых магазинах розничной торговли.

Вместе с тем, из материалов [6], [7], [11] - [15], касающихся рекламы продукции лица, подавшего возражение, усматривается, что знак «ONE» использовался только в совокупности с товарным знаком « PURINA». Вышеуказанные материалы касаются демонстрации потребителям рекламных роликов кормов для животных «Purina One». В этой связи оснований для вывода о том, что противопоставленный знак как «ONE» сам по себе имеет высокую различительную способность в качестве средства индивидуализации кормов для животных компаний СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А., не имеется.

Информация о наличии у лица, подавшего возражение, иных товарных знаков [8], которые также используются в гражданском обороте с обозначением « PURINA» принята к сведению, однако не свидетельствует в пользу довода возражения о приобретении знаком «ONE» высокой различительной способности.

Что касается оспариваемого товарного знака «**ONE&ONLY**», то представленные правообладателем документы [16] – [21], подтверждают наличие в гражданском обороте кормов для животных этим обозначением. При этом, исходя из имеющихся писем владельцев точек продаж и продавцов зоомагазинов [22], смешения сопоставляемых товарных знаков «**ONE&ONLY**» и «**ONE**» не происходит.

В части приведенной в возражении ссылки на решения по ряду товарных знаков « » [1], «BLACK MONSTER ENERGY» [2], «*The 920 Legend*» по свидетельству №606235 [4], в которых, по мнению, лица, подавшего возражение, исследовалась ситуация, аналогичная рассматриваемому спору, необходимо указать, что эти решения не имеют силы преюдиции по отношению к оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, в силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654643.