





**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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.02.2020 возражение, поданное компанией MISPOL S.A., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1429348.

Международная регистрация №1429348 знака «  » произведена Международным Бюро ВОИС 14.11.2017 на имя заявителя (MISPOL S.A., Ostowa 1 PL-15-399 BIALYSTOK (PL) ) в отношении товаров 31 класса МКТУ «pet food».

Роспатентом 29.10.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1429348 в отношении товаров 31 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1429348 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Согласно заключению по результатам экспертизы знак «  » по международной регистрации №1429348 является сходным до степени смешения со знаками «  » (международная регистрация №1303433 с конвенционным приоритетом от 29.09.2015) и «  » (международная регистрация №1301907 с конвенционным приоритетом от 29.09.2015), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ на имя Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolności 69 PL-41-500 Chorzów (PL).

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с выводами по результатам экспертизы, указав при этом, что на стадии экспертизы им были представлены письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1303433, №1301907, а также соглашение о сотрудничестве с этим лицом. Поскольку заявитель и правообладатель противопоставленных знаков осуществляют совместную деятельность в области производства кормов для животных, возможность введения потребителя в заблуждение в отношении производителя исключается.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1429348 в отношении заявленного перечня товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.11.2017) международной регистрации №1429348 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Знак «  » по международной регистрации №1429348 с приоритетом от 14.11.2017 является комбинированным, включает в свой состав выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита фантазийный словесный элемент «Tropi», а также изображения клякс и пятен. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1429348 испрашивается для товаров 31 класса МКТУ «pet food».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации



знака «  » по международной регистрации №1429348 основан на наличии сходных до степени смешения знаков «  » (международная регистрация №1303433 с конвенционным приоритетом от 29.09.2015) и «  » (международная регистрация №1301907 с конвенционным приоритетом от 29.09.2015), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ «foodstuffs and fodder for breeding of cats; food for cats in the form of flakes, granulates, extrudates, tablets, dried and lyophilised natural food for cats; food containing nutritional preparations for cats (not for medical purposes); edible rewards for chewing and gnawing for cats; bedding for pets, gravel bedding and sand for pets» / «foodstuffs and fodder for breeding of dogs; food for dogs in the form of flakes, granulates, extrudates, tablets, dried and lyophilised natural food for dogs; food containing nutritional preparations for dogs (not for medical purposes); bones and edible rewards for chewing and gnawing for dogs; bedding for pets, gravel bedding and sand for pets» на имя Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, Польша.

Заявитель не оспаривает наличие сходства сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 31 класса МКТУ.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1303433, №1301907.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.


Так, сравниваемые знаки «  », « TropiCat », « TropiDog » не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными и общеизвестными товарными знаками.

Как следует из текста представленного письма-согласия, правообладатель знаков по международным регистрациям №1303433, №1301907 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1429348 в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ «pet food».

Кроме того, между заявителем и правообладателем противопоставленных знаков имеется соглашение о сосуществовании, определяющее обязательства сторон, связанные с обеспечением использования принадлежащих им средств индивидуализации при производстве кормов.

Указанные обстоятельства исключают введение потребителей в заблуждение при



восприятию потребителями сравниваемых сходных обозначений «  », «TropiCat», «TropiDog» в гражданском обороте.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1303433, №1301907, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1429348 для заявленных товаров 31 класса МКТУ «pet food».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2020, отменить решение Роспатента от 29.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1429348 в отношении товаров 31 класса МКТУ «pet food».**