

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.03.2020, поданное Акуловым Егором Олеговичем, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701813 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение **FineBabyCat** по заявке №2019701813, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком



FINEBABYCAT

по международной регистрации №1130864, с приоритетом от

02.08.2012 в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [1].

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

- противопоставленному знаку по международной регистрации №1130864 предоставлена правовая охрана в отношении товаров 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы). Правообладателем противопоставленного знака является Пекинская международная швейная компания Aijieli Co., Ltd. Если исходить из того, что среднему потребителю известен этот факт, то следует признать, что у такого информированного потребителя вряд ли возникнет мнение, что услуги по транспортным перевозкам осуществляются швейной компанией;

- противопоставленный знак по международной регистрации №1130864 не является широко известным. Указанное обстоятельство также свидетельствует в пользу отсутствия угрозы введения потребителя в заблуждение относительно товаров/услуг и лиц, изготавливающих/оказывающих их;

- сопоставляемые товары 25 класса МКТУ и услуги 39 класса МКТУ не соотносятся как род/вид, поскольку ни один из них не является родовым понятием по отношению к другому, имеют разные потребительские свойства, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, характеризуются разными условиями и каналами реализации, имеют разный круг потребителей;

- представляется достаточно очевидным, что качество товаров, перечень которых охватывается товарами 25 класса МКТУ, и качество услуг, образующих 39 класс МКТУ, определяются различными характеристиками;

- товары 25 класса МКТУ предназначены для потребителей, приобретающих их через розничную сеть. Оказанию услуг 39 класса МКТУ, как правило, предшествует заключение договора, исполнение которого осуществляется в относительно длительный срок, что обуславливает повышенное внимание к выбору стороны договора (перевозчика; организации, осуществляющей хранение, и т.п.) и значительную осмотрительность при его заключении;

- сравниваемые обозначения отличаются по визуальному восприятию и семантике;

- словесный элемент противопоставленного знака - «FINEBABYCAT» - выполнен в одну строку, без пробелов, заглавными (прописными) буквами одинакового размера одного и того же (латинского) алфавита, одного и того же (черного) цвета, в одинаковой графической манере, что обуславливает его восприятие исключительно как единого (неделимого) слова, отсутствующего в каких-либо словарях и не имеющего семантического значения.

- словесный элемент «FineBabyCat» заявленного обозначения, выполнен буквами латинского алфавита; буквы F, B, C являются прописными, остальные - строчными. Это обеспечивает восприятие словесного элемента как трех слов, каждое из которых является лексической единицей английского языка и характеризуется своим смысловым значением.

- таким образом, сравниваемые словесные элементы позволяют говорить об отсутствии между ними сходства по семантическому критерию, поскольку в одном случае словесный элемент представляет собой единое фантазийное наименование, а в другом - конструкцию из слов, имеющих самостоятельное смысловое значение, что порождает различные ассоциативно-смысловые образы.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.01.2019) поступления заявки №2019701813 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 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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 **FineBabyCat** является комбинированным, состоящим из словесного элемента «FineBabyCat», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего стилизованное изображение кота. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным **FINEBABYCAT**, состоящим из словесного элемента «FINEBABYCAT», выполненного стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего стилизованное изображение кота. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что сопоставляемые обозначения, а именно заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] содержат фонетически тождественные словесные элементы «FineBabyCat»/«FINEBABYCAT», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] «FineBabyCat»/«FINEBABYCAT» состоят из слитно написанных значимых словесных элементов:

- «Fine»/«FINE» - англ. прилаг. «прекрасный»;
- «Baby»/«BABY» - англ. сущ. «ребенок», прилаг. «детский»;
- «Cat»/«CAT» - англ. сущ. «кот, кошка», см. Интернет, словари <https://www.translate.ru/>.

Указанные семантические значения словесных элементов «Fine»/«FINE», «Baby»/«BABY», «Cat»/«CAT» являются достаточно распространенными словами и хорошо знакомы российскому потребителю.

Таким образом, обозначения «FineBabyCat»/«FINEBABYCAT» воспринимается, несмотря на слитное написание, как имеющие отношение к «детской категории».

В соответствии с изложенным, сопоставляемые обозначения содержат семантически тождественные словесные элементы «FineBabyCat»/«FINEBABYCAT».

Также, при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было выявлено, что сравниваемые знаки имеют: тождественное композиционное построение - в верхней части расположено изображение стилизованного кота, под которым расположены словесные элементы «FineBabyCat»/«FINEBABYCAT».

Кроме того, изобразительный элемент заявленного обозначения (изображение кота) является тождественным с изобразительным элементом (изображение кота) противопоставленного знака [1], поскольку совпадают: внешняя форма сравниваемых обозначений, а именно изображение котиков в одинаковом ракурсе; общее композиционное построение (тело повернуто боком, голова расположена прямо, хвост расположен

полукругом, кончик хвоста приподнят); пропорциональные соотношения деталей композиций (сходное соотношение ушей, носа, глаз по отношению к голове, одинаковые формы носов, глаз, сходное изображение ушей).

Также, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] имеют тождественное колористическое решение – контурные линии выполнены в черном цвете, а тело кота – в белом цвете.

Исходя из вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что в сопоставляемых знаках прослеживается подобие заложенных идей, в связи с чем знаки ассоциируются друг с другом и являются сходными в высшей степени.

При определении однородности товаров учитывался род и вид товаров, а также степень сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Услуги 39 класса МКТУ «аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка на пароммах; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат автомобилей; прокат контейнеров для хранения товаров; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; упаковка товаров; услуги по упаковке подарков; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» заявленного обозначения относятся к услугам, направленным на хранение и доставку товаров и сопутствующим им услугам, в связи с чем, признаны однородными с товарами 25 класса МКТУ «Clothing; layettes (clothing); bathing suits; theatrical costumes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); scarves; girdles» («одежда; приданое новорожденного (одежда); купальные костюмы; театральные костюмы; обувь; шляпы; чулочные изделия; перчатки (одежда); шарфы»), поскольку указанные товары и услуги тесно связаны между собой (производство товаров – это процесс изготовления товаров, которые в дальнейшем доставляются потребителям).

Кроме того, в связи с тем, что компания (Beijing Aijieli International Garments Co., Ltd.), владелец противопоставленного знака [1], приобрела некую известность на территории Российской Федерации, изготавливая и выпуская одежду, о чем свидетельствуют сведения из сети Интернет (<https://www.wildberries.ru/brands/fine-baby-cat>, <https://vizitm.com/finebabycat.html>, <https://optrf.ru/optovyyj-internet-magazin-odezhdy/vendor/finebabycat-fabrichnyu-kitay>, <https://40nog.ru/finebabycat-puhoviki>, <https://dilisa.ru/>, <https://kupipuhovik.ru/то> и т.д.), то при маркировки услуг 39 класса МКТУ заявленного обозначения у потребителей может возникнуть представление о принадлежности данных услуг к одному коммерческому источнику, то есть может возникнуть ассоциативная связь с правообладателем противопоставленного знака [1], что не соответствует действительности.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении услуг 39 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) 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 03.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2019.