


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 17.11.2020 возражение ООО «ГАНЕША» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718137, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2019718137 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 17.04.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 31 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявлено комбинированное обозначение, которое включает словесный элемент «Mrcat», выполненный буквами латинского алфавита (транслитерация - «Мркэт») в оригинальном шрифтовом исполнении, и стилизованное изображение лап. Все указанные элементы обозначения выполнены на фоне овала.

Решение Роспатента от 26.08.2020 государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ. Для товаров 31 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака по заявке №2019718137 на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Ms.Cat» по свидетельству № 744274 [1] с приоритетом от 12.04.19, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПФМ РУС», 117556, Москва, ул. Фруктовая, 7, к. 1, оф. 5, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

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

- мнение эксперта о сходстве сравниваемых обозначений основано на субъективном восприятии ситуации и не основано на действующих правовых нормах;

- вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения сделан на основе сходства только словесного элемента заявленного обозначения без учета наличия семантического различия, на которое указывал заявитель в ответе на уведомление от 03.12.2019 года, наличия различных графических элементов, цветовой гаммы и степени сходства в целом;

- при проведении экспертизы не учтены и иные элементы комбинированного обозначения, которые могут существенным образом менять общее впечатление, производимое словесным элементом;

- разделение словесного элемента заявляемого обозначения на две части и сравнение каждой из частей с противопоставленным обозначением не учитывает тот факт, что словесный элемент заявленного обозначения представляет собой единую лексическую единицу, которую нельзя разделить на отдельные составляющие, в том числе из-за фантазийного характера образованного слова, не являющегося словом какого-либо языка, но, тем не менее, несущим определенную смысловую нагрузку;

- семантическое сходство сравниваемых обозначений нельзя определять на основании общеупотребимого элемента «Cat», поскольку смысловой упор в обозначении «Mrscat» сделан на сложность произношения стыка согласных «р» и «к» в начале слова, в результате чего русскоговорящий потребитель вынужден при

произношении «тянуть» звук «р», создавая эффект мурлыкания кота, что будет ассоциироваться у него с довольным животным, получающим удовольствие от поедания корма;

- «Mrcat» с учетом произношения, написания и добавления оригинального графического элемента в виде фигуры кота и отпечатков лап в понимании потребителя - это мурлыкающий довольный кот «Mrrrkэт», а «MS.CAT» с учетом наличия в написании точки, заглавной буквы и отсутствия графических элементов, связанных с животными - это «Мисс Кэт», т.е. незамужняя женщина по фамилии Сат;

- целью воспроизведения обозначения «Mrcat» является создание у потребителя соответствующего приятного настроения, а «MS.CAT» - доведение до потребителя информации с неопределенным настроением, что свидетельствует о разных идеях, заложенных в обозначениях;

- фонетическая разница обозначений «Mrcat» и «MS.CAT» заключается в различном произношении названия товарных знаков. Русскоговорящему человеку трудно произносить односложные слова с 3 согласными звуками перед гласным. Очевидно, что при виде словесного обозначения «Mrcat» и «MS.CAT» русскоговорящий потребитель не прочитает вслух «Mркэт» и «McКэт» ввиду сложности звучания, при этом словесное обозначение «Mркэт» у потребителя может ассоциироваться с мурлыкающим котом при произношении слова с «растягиванием» звука «р» - «Mrrrkэт», а «McКэт» не вызывает такой ассоциации;

- графическое сходство обозначений отсутствует, т.к. при воспроизведении использованы разные шрифты и оформление;

- при восприятии обозначения «Mrcat» в первую очередь обращает на себя внимание контраст цветовой гаммы всего изображения, потом анализируется текст, а при восприятии обозначения «MS.CAT» сразу читается текст. В первом случае сильным элементом обозначения является графика, а во втором – текст;

- следовательно, комбинированные обозначения «Mrcat» и «MS.CAT» не являются тождественными, а основания для отказа в регистрации товарного знака

«Mrcat» в отношении товаров 31 класса МКТУ по заявке № 2019718137 отсутствуют.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (17.04.2019) поступления заявки №2019718137 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 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, круг потребителей и другие признаки.




Заявленное обозначение является комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Mr.cat», который заключен в двойной овал, расположенный внутри прямоугольника.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718137 указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения

заявленного обозначения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения



и противопоставленного товарного знака  на тождество и сходство до степени смешения показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено следующими факторами.

Заявленное обозначение и товарный знак [1] являются сходными по фонетическому признаку, поскольку у них совпадают начальные части «М» и конечные «САТ», фонетические отличия заключаются только в одном звуке «r»/«s» в середине обозначений.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений имеет место в силу подобия заложенных в них идей, которое обусловлено, в первую очередь, совпадением одного из элементов (Cat), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а также тем, что словесный элемент «Mr.cat» заявленного обозначения, несмотря на отсутствие в нем явной точки после буквы «r», может восприниматься как «Mr.cat» в связи с наличием в заявленном обозначении стилизованного изображения кошачьей лапы, расположенной на месте возможной точки в обозначении.

С учетом изложенного сопоставляемые обозначения воспринимаются как «Mr.Cat/Мистер Кэт» и «Ms.Cat/Мисс Кэт», что позволяет согласиться с выводом экспертизы о том, что сравниваемые обозначения вызывают близкие смысловые ассоциации (либо о мужчине и женщине по фамилии Cat, либо шутливо о коте и кошке) и являются сходными семантически.

В данном случае сравнение обозначений по графическому признаку сходства показывает, что они отличаются графической проработкой и цветовой гаммой. Однако, использование в знаках букв одного алфавита сближает их визуально.

Поскольку именно словесный элемент в сравниваемых обозначениях выполняет основную индивидуализирующую функцию, так как, в первую очередь, акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается по сравнению с

графическими элементами, вывод о фонетическом и семантическом сходстве словесных элементов рассматриваемых комбинированных обозначений позволяет признать ассоциирующимися друг с другом обозначения в целом.

Товары 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], являются однородными по виду, роду, назначению и другим признакам однородности, поскольку они представляют собой корма и другие товары для животных, что заявителем не оспаривается в возражении.

Сходство обозначений и однородность товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, свидетельствуют об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2020.