

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 27.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Далькорм», г.Владивосток (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753103, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018753103, поданной 30.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее букву «Д», внутри которой в верхней части расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кошки и

собаки, а в нижней части буквы – словесный элемент «ДРУГ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Обозначение выполнено в белом, синем, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 25.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018753103 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

ДРУГ

- с товарным знаком по свидетельству № 406637 с приоритетом от 12.12.2008 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный кинологический племенной центр «Друг», Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 05, 31 классов МКТУ;

ДРУГ

- с товарным знаком по свидетельству № 653394 с приоритетом от 22.05.2015 – (2), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., г. Люберцы, в отношении однородных товаров 05, 31 классов МКТУ

ДРУГ

- обозначением по заявке 2018735516 с приоритетом от 17.08.2018 – (3), заявленным на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., г. Люберцы, в отношении однородных товаров 05, 31 классов МКТУ (делопроизводство по заявке не завершено).

Экспертиза также указала, что словесный элемент «ДРУГ», входящий в состав заявленного обозначения, не указывает на вид и/или свойства, назначение товаров, является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

В Роспатент 27.11.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- при подаче заявки в графе не охраняемые элементы (код 526) заявитель указал, что словесный элемент «ДРУГ» является не охраняемым элементом, таким образом, заявитель не претендует на исключительное право на данный словесный элемент;

- по мнению заявителя, заявленному обозначению не могут быть противопоставлены товарные знаки (1, 2) и обозначение (3), поскольку в заявленном обозначении словесный элемент «ДРУГ» является не охраняемым элементом.

- заявляемое обозначение и противопоставлены товарные знаки (1, 2) и обозначение (3) не являются сходными, т.к. общее зрительное впечатление различно, несмотря на фонетическое тождество словесных элементов. Так, в заявленном обозначении графическое исполнение словесного элемента в общей композиции с изобразительным элементом, выполненном в цветовом исполнении, существенно отличается от противопоставленных словесных товарных знаков, что приводит к отсутствию смешения в гражданском обороте;

- кроме того, заявитель отмечает, что им были направлены обращения к правообладателям противопоставленных знаков (1, 2) с целью получения писем-согласий на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018753103 в отношении всех заявленных товаров.

С возражением заявителем были представлены следующие документы:

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753103 – [1];

- цветное изображение заявленного обозначения – [2].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2018) поступления заявки № 2018753103 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 Кодекса) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 по заявке № 2018753103 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изображение буквы «Д», внутри которой в верхней части расположен изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения кошки и собаки, а в нижней части буквы – словесный элемент «ДРУГ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак **ДРУГ** по свидетельству № 406637 – (1);

- товарный знак **ДРУГ** по свидетельству № 653394 – (2);

ДРУГ

- обозначение по заявке 2018735516 (делопроизводство по заявке не завершено) – (3).

Противопоставленные знаки (1, 2) и обозначение (3) являются словесными, выполненными буквами русского алфавита стандартного шрифта.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в комбинированных обозначениях именно словесный элемент акцентирует на себе внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Следует также отметить, что изобразительный элемент (стилизованное изображение животных (кошки и собаки) заявленного обозначения применительно к заявленным товарам, которые предназначены для животных, способен вызывать ассоциации товаров с определенным назначением, в связи с чем основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках (1, 2) и обозначении (3) несут словесные элементы «ДРУГ».

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они включают тождественный фонетически и семантически словесный элемент «ДРУГ», что способствует признанию сравниваемых обозначений сходными в целом, несмотря на некоторые отличия, в том числе наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента.

В отношении довода заявителя о том, что словесный элемент «ДРУГ» в заявленном обозначении является неохраняемым, следует отметить следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации, другом называют человека, с которым вас связывает взаимная симпатия и на которого вы можете положиться; другом называют животное, которое предано вам (см. Яндекс-словари на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Сопоставив семантику данного словесного элемента с заявленными товарами 05, 31 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу, что он не может быть

отнесен в разряд обозначений, которые прямо характеризуют (без дополнительных рассуждений и домысливаний) заявленные товары.

Данный вывод коллегии подтверждается наличием регистрацией товарных знаков (1,2) в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ.

В связи с чем довод заявителя о включении данного элемента в качестве неохраняемого, не может быть признан убедительным.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Перечень заявленных товаров включает следующие позиции товаров:

- 05 класса МКТУ - *«аминокислоты для ветеринарных целей, добавки пищевые для животных, добавки пищевые белковые, добавки пищевые из протеина для животных, корма лечебные для животных, препараты биологические для ветеринарных целей, препараты с микроэлементами для человека или животных, препараты ферментативные для ветеринарных целей»;*

- 31 класса МКТУ - *«корма для комнатных животных, корма укрепляющие для животных».*

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 31 класса МКТУ - *«корма для животных».*

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 05 класса МКТУ - *«препараты фармацевтические; препараты ветеринарные; препараты витаминные; добавки пищевые; гигиенические препараты для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; питание детское; пластыри; перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды»;*

- 31 класса МКТУ - *«зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты; свежие овощи; ягоды [плоды] необработанные; грибы необработанные; семена; живые растения и цветы».*

Правовая охрана обозначению (3) испрашивается в отношении следующих товаров:

- 05 класса МКТУ - «антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; бальзамы для медицинских целей; бумага клейкая от мух; вата для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; волокна пищевые; гели интимные возбуждающие; гематоген; дезодоранты для освежения воздуха; добавки пищевые; конфеты лекарственные; корма лечебные для животных; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази от солнечных ожогов; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; мыла дезинфицирующие; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; палочки ватные для медицинских целей; пасты зубные лечебные; питание детское; подгузники [детские пеленки]; препараты витаминные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; резина для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для интимной гигиены; средства для похудения медицинские; тампоны гигиенические для женщин; трусы-подгузники; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни лечебные»;

- 31 класса МКТУ - «виноград необработанный; горох необработанный; грибы необработанные; деревья; дерн натуральный; древесина необработанная; елки новогодние; животные живые; зерно [злаки]; икра рыб; картофель необработанный; корма для животных; корма для птиц; кукуруза; кустарники; кусты розовые; луковицы цветов; мидии живые; моллюски живые; овощи

необработанные; омары живые; орехи [плоды]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; подстилки для животных; препараты для откорма животных; приманка для рыбной ловли живая; птица домашняя живая; ракообразные живые; рассада; растения; сельдь живая; семена для посадки; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солома для подстилок; тунец живой; фураж; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; ягоды необработанные».

При анализе однородности сопоставляемых товаров коллегия учитывала следующее.

Положениями статьи 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», принятого Государственной Думой 24.03.2010, определено основное понятие лекарственного средства (лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечение заболевания, реабилитации, и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий).

Заявленные товары 05, 31 классов МКТУ и товары 31 класса МКТУ (указанные в перечне противопоставленного знака (1)), товары 05 класса МКТУ (указанные в перечне противопоставленного знака (2)), товары 05, 31 классов МКТУ (указанные в перечне обозначения (3)) идентичны, либо относятся к одной родовой группе товаров («препараты фармацевтические», либо «корма для животных»), имеют одно функциональное назначение («профилактика, лечение и реабилитации», либо «питание»), имеют один круг потребителей (широкий круг потребителей), следовательно, являются однородными. В этой связи, возможно предположение о происхождении данных товаров из одного источника.

Что касается довода заявителя относительно того, что им были направлены обращения к правообладателям противопоставленных знаков (1, 2) с целью получения писем-согласий на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке, то следует отметить, что на дату заседания коллегии заявителем не были представлены соответствующие письма-согласия.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №406637 (1), №653394 (2) и обозначением по заявке №2018735516 (3) в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2019.