

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.12.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГИГВИ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №568647 с приоритетом от 31.07.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.03.2016 в отношении товаров 18, 20, 21, 28 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «НЭМС», Москва (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №568647 является изобразительным, представляет собой квадрат красного цвета, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №568647 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации в отношении товаров для животных;

- с 2012 года товары для животных изготавливаются по заказу и под контролем ООО «ГИГВИ» китайской компанией «Тонгфу Мануфактуринг КО., Лтд». Факт поставки продукции, изготовленной для ООО «ГИГВИ», подтвержден предоставленными Балтийской таможней отчетами о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей по состоянию за 2012, 2013 гг.;

- дизайн этикетки, включающей обозначение в виде квадрата красного цвета, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера, был разработан ООО «ГИГВИ» в 2012 году;

- продукция ООО «ГИГВИ» реализуется в собственных магазинах, Интернет-магазине, на складе, а также в крупных торговых зоосетях Российской Федерации;

- информация о продукции ООО «ГИГВИ», маркированной обозначением, сходным с оспариваемым знаком, представлена на официальном сайте <http://gigwi.ru/ru>, созданном в июле 2012 года, в рекламной продукции (в рекламные буклеты «Cats&Dogs», визитках, на выставочных стендах, в СМИ);

- с 2012 года ООО «ГИГВИ» неоднократно участвовало в международных выставках «Зоосфера», «ПаркЗоо» и всероссийском форуме «Миллион друзей: Живая природа и общество» и награждалось дипломами и медалями;

- благодаря известности как самого лица, подавшего возражение, так и производимых им товаров, у потребителя сформировалась устойчивая связь между товарами, маркируемыми сходным обозначением, и его изготовителем - ООО «ГИГВИ», в этой связи регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, начиная с 11.10.2012, т.е. ранее даты (31.07.2014) приоритета оспариваемой регистрации, для индивидуализации принадлежащего ему



предприятия (магазина, склада) использовало коммерческое обозначение, которое сходно с оспариваемым товарным знаком;

- коммерческое обозначение обладает достаточными различительными признаками;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака коммерческое обозначение, индивидуализирующее магазин, склад и шоу-рум лица, подавшего возражение, получило известность в пределах района Коньково и Микрорайона Северное Чертаново города Москвы. Использование коммерческого обозначения осуществлялось, в частности, путем указания его на вывеске магазина;

- с момента начала использования своего коммерческого обозначения ООО «ГИГВИ» вело активную коммерческую деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров для животных, относящихся к товарам 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, а также связанным с продвижением указанных товаров услугам 35 классов МКТУ;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что на дату подачи возражения оспариваемый товарный знак фактически не использовался правообладателем. Более того, деятельность ООО «НЭМС» может быть расценена как недобросовестная конкуренция, так как оно осуществляло действия по незаконному использованию результатов интеллектуальной деятельности учредителя ООО «ГИГВИ» Алексева С., а именно дизайна товара и упаковок.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

1. Договор на участие в выставке «ПаркЗоо 2013» с приложениями (акты, платежные поручения);

2. Договор на участие в выставке товаров и услуг для домашних животных «Зоомир Юга России-2013 от 06.02.2013 с приложениями (заявка на участие в выставке, анкета, акт выполненных работ, платежное поручение);
3. Договор № 13/PV от 16.01.2013 (об оказании услуг по обеспечению участия в выставке «Pet Vet Russia Expo» с приложениями (акт, платежные поручения);
4. Договор на участие в 16-ой специализированной выставке «ЗООМИР-2012» за № 10827 от 07.11.2012 с приложениями (акты, платежные поручения, планы помещения, выставочного стенда);
5. Фотографии выставочных стендов;
6. Фотографии наград;
7. Дипломы за 2012-2013гг.;
8. Распечатка с сайта zoorussia.ru сведений об участии лица, подавшего возражение, в выставке «Pet Vet Russia Expo»;
9. Товарные накладные, платежные поручения за рекламные материалы (листовки, визитки, буклет, штендер, хардпостер и др.), упаковочные материалы за 2013г.;
10. Прайс-лист «Игрушки для животных»;
11. Рекламный буклет «Минимаркет»;
12. Договор возмездного оказания услуг ГУ-2013 от 19.03.2013 (на оказание услуг по продвижению товаров в сети магазинов Cats & Dogs)
13. Буклеты «Весенние скидки. Зоомагазины Cats & Dogs», за 2013, 2014 гг.;
14. Фототаблица, включающая фотографии зоомагазина с вывеской, торгового зала, дисконтных карт магазина;
15. Рекламные материалы: брошюра; каталог продукции;
16. Информационное письмо ООО «НПК Арт Мастер»;
17. Протоколы осмотра доказательств интернет сайта yandex.ru (77 А В 6720250 и 77 А В 6720487);
18. Выборка договоров поставки за 2013 год с приложениями (товарные накладные, спецификации);

19. Письма-запросы начальнику Балтийской таможни (№6-08.2013 от 20.08.2013; №23-04.14 от 23.04.2014);
20. Информационные письма Балтийской таможни (от 04.10.2013; от 23.04.2014);
21. Отчеты о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей (по состоянию на 08.09.2013; 13.05.2014);
22. Контракты (№ 1/8 от 26.07.2012; № 1/G от 07.04.2013; № 2/G от 20.01.2014);
23. Перевод переписки;
24. Протокола осмотра доказательств 77 АВ 6720487 интернет-сайта bethowen.ru;
25. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ГИГВИ»;
26. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
27. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ГИГВИ»;
28. Материалы на создание сайта (Договор об оказании услуг № 1386050/НС-Д от 10.07.2012, акты-сдачи приемки услуг, счет-фактура);
29. Договоры аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Москва, мкр-н Северное Чертаново, д.5, за 2012-2017 гг., с приложениями;
30. Договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д.113, корп.1, с приложениями;
31. Договоры аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д.118, с приложениями;
32. Выборка договоров на участие в выставках за 2014- 2016гг.;
33. Распечатка верхней части страницы Интернет-сайта ООО «ГИГВИ» <http://www.gigwi.ru>;
34. Решение Бутырского районного суда г. Москвы от 01.06.2017;
35. Апелляционное определение Московского городского суда по делу №33-38862/17 от 10.11.2017;
36. Решение Мытищинского городского суда от 20.12.2016;

37. Решение Солнцевского районного суда от 04.06.2015;
38. Апелляционное определение Московского городского суда по делу №33-38296 от 26.11.2015;
39. Апелляционное определение Московского городского суда по делу №33-47205 от 06.12.2016;
40. Решение Бутырского районного суда по делу №2-2301/16 от 27.04.2016;
41. Сведения из сети Интернет;

Правообладатель товарного знака по свидетельству №568647, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на него отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака с 01.02.2009 является обладателем исключительное право на графическое изображение, выполненное в виде квадрата красного цвета, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера (далее – графическое обозначение), что подтверждается судебными решениями;

- в тоже время, лицо, подавшее возражение, не доказало факт создания им указанного выше графического обозначения, а также возникновение у него прав на добросовестное использование данного графического обозначения в хозяйственной деятельности;

- правообладатель добросовестно использует графическое обозначение для маркировки товаров «игрушки для животных». Начиная с мая 2012 года, правообладатель начал предпринимать действия по использованию данного графического элемента, что подтверждается представленными договорами, инвойсами, контрактами. В 2015 году был проведен редизайн упаковок «игрушки для животных» с использованием графического изображения. Продукция правообладателя выставлялась на международных выставках «ПакЗоо-2013», «ПакЗоо-2014», «ПаркЗоо-2015», «ПаркЗоо-2017». В настоящее время продукция правообладателя продвигается в сети магазинов «АШАН» Кроме того, правообладатель является владельцем знака по международной регистрации №1311649;

- правообладатель отмечает, что на имя лица, подавшего возражение,

GIGWI

зарегистрирован товарный знак по свидетельству №495745 с приоритетом 23.07.2012. В соответствии с действующим законодательством, товарный знак должен использоваться в том виде, в котором он зарегистрирован. Фактически, лицо, подавшее возражение, использует данный товарный знак совместно с графическим изображением, которое зарегистрировано на имя ООО «НЭМС» в качестве товарного знака, что является незаконными действиями;

- по мнению правообладателя действия лица, подавшего возражение, направлены исключительно на причинение вреда правообладателю и могут быть квалифицированы как злоупотребление правом;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, не доказан, поскольку представленные с возражением документы не содержат объективных данных, подтверждающих возникновение у российского потребителя до даты приоритета товарного знака устойчивой ассоциативной связи графического изображения с лицом, подавшим возражение (ООО «ГИГВИ»);

- материалы возражения не содержат сведений: о широкой территории распространения продукции, об объемах производства рекламной продукции, о затратах на рекламу и способах распространения рекламной продукции среди потребителей, документов, свидетельствующих об известности лица, подавшего возражение, и его продукции

- кроме того, часть представленных доказательств (в отношении рекламы) не может быть принята во внимание, поскольку датирована позже даты приоритета оспариваемого товарного знака

- представленные копии договоров аренды, субаренды нежилых помещений свидетельствуют лишь о факте наличия у лица, подавшего возражение, права пользования недвижимым имуществом, но без предоставления других документов не подтверждают использование этого недвижимого имущества в хозяйственной деятельности;

- лицо, подавшее возражение, не доказало наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, используемое в отношении товаров, однородных всем оспариваемым товарам 18, 20, 21, 28 классов МКТУ;

- по мнению правообладателя, материалы возражения не подтверждают использование лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, поскольку представленные рекламные материалы носят единичный характер, фотография магазина с баннером на окне не соответствует размещению вывески на магазине и не свидетельствует о широком использовании данного обозначения на определенной территории. Кроме того, в настоящее время зоомагазин лица, подавшего возражение, расположенный по адресу Москва, Профсоюзная ул., л.113, к.1, не действует.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №568647.

К отзыву правообладателя были приложены следующим материалы:

42. Протокол осмотра доказательств № 77 А В 4457082 (осмотр съемного CD-диска с надписью «Checken 2005»);
43. Протокол осмотра доказательств № 77 А В 5365555 (осмотр USB-флеш-накопителя «DataNtravel 2.0»);
44. Материалы, иллюстрирующие, что ООО «НЭМС» является обладателем исключительного права на графическое изображение;
45. Договор о намерениях по поставке товаров от 18.05.2012, заключенный между ООО «НЭМС» и компанией Petlovy HK Limited, и приложение к нему;
46. Контракт б/н от 14.10.2013, заключенный между ООО «НЭМС» и компанией Petlovy HK Limited;
47. Агентский контракт № АГ-ДФ-145812 от 07.11.2012 на услуги уполномоченного экономического оператора, заключенный между ООО «НЭМС» и ЗАО «Дженерал Фрейт»;

48. Информационное письмо от ЗАО «Дженерал Фрейт» и инвойсы на поставку товаров от 23.07.2012 , 08.11.2012, 21.12.2012, 24.07.2013;
49. Договор № NEMS/AGA2015 от 08.04.2015 на выполнение дизайнерских работ и приложения к нему;
50. Дипломы международных выставок: ПаркЗоо-2013, ПаркЗоо20-15, ПаркЗоо-2016, фото с выставки ПаркЗоо-2017;
51. Договора №1606/104 от 16.06.2015 на изготовление полиграфической продукции и приложения к нему;
52. Товарная накладная №283 от 01.08.16;
53. Фотографии кассовых чеков и продукции за 2016г.;
54. Сведения о знаке по международной регистрации №1 311 649 с приоритетом от 14.03.2016;
55. Фотографии авиабилетов, заказанных для участия в выставке Interzoo 2012;
56. Договор купли-продажи доли Алексеева С.В.;
57. Выписка из ЕГРЮЛ по компании ООО «Гигви»;
58. Решение Бутырского районного суда г. Москвы от 18 декабря 2017 года по гражданскому делу №2-4402/17;
59. Решение Арбитражного Суда г. Москвы по делу №А40-1333664/17-110-124 от 07.02.2018;
60. Решение Арбитражного Суда г. Москвы по делу №А40-4203/17-5-44 от 06.10. 2017;
61. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А32-43920/2016 от 11 октября 2017;
62. Копии страниц каталога выставки ПаркЗоо-2013;
63. Фотография дома, расположенного по адресу: Москва, Профсоюзная ул., д.113, к.1.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило письменное пояснение, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, представило ходатайство, в котором ограничивает объем притязаний и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647 только в отношении товаров, которые связаны с товарами для животных, и услуг, связанных с реализацией товаров для животных;

- установление факта возникновения авторского права на графическое изображение не относится к компетенции Роспатента, поскольку данный факт устанавливается судом;

- вместе с тем, лицо, подавшее возражение, отмечает, что графическое изображение создано Алексеевым С.В., одним из учредителей ООО «ГИГВИ», что подтверждается приложенными документами [64-68], в то время как представленные правообладателем документы не подтверждают наличие исключительного права на данное графическое изображение у ООО «НЭМС»;

- ссылки правообладателя на судебные решения не имеют отношения к рассматриваемому делу;

- материалы возражения в совокупности доказывают доводы лица, подавшего возражение.

К пояснению были приложены следующие документы:

64. Упаковка продукции с нанесенным графическим изображением от 2008 года;
65. Свидетельство №014-003305 от 19.05.2014 о депонировании произведения, зарегистрированного в базе данных (реестре) РАО КОПИРУС;
66. Дизайн упаковки товаров для животных. Автор Алексеев Сергей Витальевич;
67. Свидетельство о международной регистрации имени от 17.05.2017;
68. Свидетельство №017-006367 от 10.05.2017 о депонировании произведения, зарегистрированного в базе данных (реестре) РАО КОПИРУС;
69. Заключение специалиста, подготовленное «Балтийской правовой группой», по результатам проведенного исследования подлинности электронной переписки;

70. Договоры о предоставлении права использования произведения, заключенные между Алексеевым С.В. и ООО «ГИГВИ» (№ 2/07 от 02.07.2012; №1/05 от 17.05.2013);
71. Фотографии упаковок товаров для животных от 2008 года;
72. Распечатки страниц журнала «Зообизнес в России», 6/2017.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (31.07.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №568647 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или

обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что ООО «ГИГВИ» осуществляет деятельность в области производства и реализации товаров для животных и является обладателем более



раннего исключительного права на коммерческое обозначение сходное с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «ГИГВИ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №568647 представляет собой



изобразительное обозначение, в виде квадрата красного цвета, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера.

Знак охраняется в красном, белом цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал, что он является сходным до степени смешения с



обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения.

К коммерческим обозначениям относятся, как правило, обозначения, используемые в коммерческой деятельности для индивидуализации предприятия. Следует отметить, что положения пункта 2 статьи 1538 Кодекса предусматривают возможность использовать правообладателем коммерческое обозначение для индивидуализации одного или нескольких предприятий.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что ООО «ГИГВИ» с 2012 года занимается коммерческой деятельностью, связанной с производством и продвижением товаров для животных.

В целях осуществления соевой деятельности ООО «ГИГВИ» арендовало нежилые помещения. Из договоров [29-31] следует, что нежилые помещения были арендованы по адресам: Москва, мкр-н Северное Чертаново, д.5 (с августа 2012 года); Москва, ул. Профсоюзная, д.113, корп.1 (с декабря 2013 года); Москва, ул. Профсоюзная, д.118 (с июля 2015 года). Исполнение договоров аренды подтверждено актами приема-передачи нежилого помещения, приложенными к договорам [29-31].

Следует отметить, что положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права.

В этой связи коллегией было учтено наличие у лица, подавшего возражение, предприятия как имущественного комплекса (инвентарь, продукция, коммерческое обозначение). При этом коллегия полагает достаточным наличие у лица, подавшего возражение, помещений, арендованных с целью размещения его предприятий (зоомагазина), для признания их имущественными комплексами.

Согласно контрактам и приложенным к ним декларациям на товары [22] товары для животных поставлялись для ООО «ГИГВИ» китайскими компаниями Тонгфу Мануфактуринг КО., ЛТД и Черри Вэлли Крафтс КО., ЛТД. Впоследствии данные товары для животных распространялись ООО «ГИГВИ» в розничных сетях зоомагазинов: «Четыре Лапы» [18], «Cats&Dogs» [12, 13], а также через свои собственные зоомагазины.

Для индивидуализации принадлежащих ему предприятий, до даты приоритета оспариваемой регистрации, лицо, подавшее возражение, использовало

коммерческое обозначение в виде



Указанное подтверждается информационным письмом ООО «НПК Арт Мастер» [16], товарными накладными на изготовление рекламного каталога [15], накопительными дисконтными картами зоомагазина [18]. Так в каталоге и накопительной карте указывается, что зоомагазин рекламируется под обозначением



и расположен по адресу Москва, ул. Профсоюзная, д.113, корп.1.

Фотография магазина, расположенная в фототаблице [18], также подтверждает наличие зоомагазина, расположенного уже по другому адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д.118. При этом фотография магазина иллюстрирует, что вывеска находится непосредственно у входа в здание, в котором осуществляет деятельность лицо, подавшее возражение, содержит фирменное наименование лица, подавшего возражение, часы работы зоомагазина, предлагаемые товары, т.е. содержит всю необходимую информацию, размещаемую на вывеске (согласно статьи 9 Информация об изготовителе (исполнителе, продавце) Закона РФ от 07.02.1992 N2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей»).

Из материалов [1-8] можно установить, что ООО «ГИГВИ» неоднократно участвовало в выставках: «ПаркЗоо 2013», проходившей в ВЦ ЭЦ «Сокольники», «Зоомир Юга России-2013 (г. Краснодар), «Pet Vet Russia Expo» (Международный выставочный Центр «Крокус Экспо», Москва), «ЗООМИР-2012» (г. Н.Новгород). Участие в выставках подтверждается договорами, актами, платежными поручениями, дипломами. При этом на выставочных стендах [5], на сайте zoorussia.ru [8] указывалось используемое ООО «ГИГВИ» коммерческое



обозначение в виде



Используемое коммерческое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата красного цвета, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера, а в нижней части - словесный элемент «GiGwi».

При сравнительном анализе коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака по свидетельству №568647 установлено, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов визуально сходные изобразительные элементы - квадрат красного цвета, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера.

При этом следует отметить, что изобразительный элемент (квадрат красного цвета, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера) играет существенную роль в индивидуализации товаров и услуг в силу своей оригинальности. Тот факт, что данный изобразительный элемент обладает достаточными различительными признаками подтверждается регистрацией оспариваемого товарного знака.




Представленные материалы свидетельствуют о том, что обозначение , активно используемое и рекламируемое лицом, подавшим возражение, с 2012 года, т.е. до даты приоритета оспариваемой регистрации, потребителям товаров для животных на территории города Москвы было известно и ассоциировалось с конкретным предприятием лица, подавшего возражение.

В этой связи довод правообладателя об отсутствии доказательств, подтверждающих факт наличия у лица, подавшего возражение, предприятия, не может быть признан убедительным.

Что касается довода правообладателя относительно того, что в настоящее время зоомагазин, расположенный по адресу Москва, Профсоюзная ул., л.113, к.1, не действует, то следует отметить следующее. Оценка охраноспособности товарного знака по свидетельству №568647 проводится на дату приоритета (31.07.2014) оспариваемого товарного знака, в то время, зоомагазин лица, подавшего возражение, находился по указанному адресу.



С учетом изложенного коллегия полагает, что обозначение  обладает достаточными различительными признаками и его употребление ООО «ГИГВИ» для индивидуализации своих предприятий является известным в пределах определенной территории (Москва), в этой связи коллегия считает возможным квалифицировать его как коммерческое обозначение, охраняемое в Российской Федерации.

Согласно представленному ходатайству лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647 в отношении товаров, которые связаны с товарами для животных, и услуг, связанных с реализацией товаров для животных.

При сравнительном анализе сферы деятельности лица, подавшего возражения, и товаров и услуг оспариваемой регистрации установлено следующее.

Как было установлено выше лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия - зоомагазина.

Деятельность по реализации товаров, осуществляемая лицом, подавшим возражение, под коммерческим обозначением, является однородной частью услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации: «презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», так как они совпадают или соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одно назначение (реализация (продажа) товаров любого вида и ассортимента, включая товары для животных), условия сбыта (торговые предприятия (магазины)), круг потребителей (все покупатели, заходящие в магазин для покупок).

Необходимо также отметить, что деятельность лица, подавшего возражение, касающаяся производства товаров для животных, является однородной частью товаров 18 класса МКТУ (кнуты; намордники; одежда для животных; ошейники для животных;

плетки многохвостые; поводки; попоны для лошадей; сумки; торбы [мешки для кормов]; упряжь для животных), товаров 20 класса МКТУ (гнезда для домашней птицы; домики для комнатных животных; изделия деревянные для точки когтей для кошек, когтеточки для кошек; конуры собачьи; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; подушечки для комнатных животных; решетки кормовые), товаров 21 класса МКТУ (аквариумы комнатные; ванночки для птиц; вольеры для птиц, клетки для птиц; гребни для волос; гребни для животных; изделия щеточные; клетки для домашних животных; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; кормушки; кормушки для животных; крышки для комнатных аквариумов; миски [чаши]; поилки; расчески; террариумы комнатные [виварии]; туалеты [поддоны] для домашних животных; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки; яйца подкладные для несушек искусственные), товаров 28 класса МКТУ (диски летающие (игрушки); игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мячи для игры).

Данные товары относятся к одной родовой категории товаров (зоотовары), имеют один круг потребителей (владельцы домашних животных), одни и те же условия реализации (зоомагазины), могут быть взаимодополняемы, что позволяет признать их однородными.

При определении однородности товаров коллегия также учитывала следующее.


В настоящее время зоомагазины предлагают товары для различных домашних питомцев, включая товары для кошек, собак, аквариумных рыбок, птиц, грызунов, насекомых, рептилий, лошадей и других экзотических животных.

При этом товары для животных (зоотовары) включают в себя не только съедобные изделия (корма, пищевые добавки, витамины, лекарственные средства), но также вещи и предметы для животных, к которым относятся игрушки, предметы для быта (подстилки, домики, клетки, миски и др.), поводки, ошейники, средства личной гигиены, а также вещи для красоты: одежда и обувь для животных, разные резинки, расчески, гребни, бантики и прочие украшения.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №568647 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении указанных выше товаров 18, 20, 21, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Само по себе изобразительное обозначение  не несет в себе информации, ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) под сходным обозначением иного лица, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами (услугами) и этим лицом.

В качестве таких доказательств могут быть представлены сведения, иллюстрирующие объемы реализации продукции, сведения о затратах на рекламу товаров (услуг), маркированных сходным обозначением, ее длительности и интенсивности, степень информированности потребителей об изготовителе товаров и самих товарах, маркированных сходным обозначением, включая соцопросы, сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых сходным обозначением и др.

Вместе с тем, как было указано выше, ООО «ГИГВИ» до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло деятельность, связанную с производством и продвижением товаров для животных. При этом продвижение товаров осуществлялось только на определенной территории (Москва), что не может свидетельствовать о

широкой территории распространения продукции и об информированности потребителей о товарах, сопровождаемых сходным обозначением.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №568647 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Что касается довода правообладателя относительно того, что лицо, подавшее возражение, не доказало наличие у него исключительного права на графическое изображение (красный квадрат, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера), то следует отметить следующее.

В поступившем возражении в качестве оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647 указаны пункты 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса. Возражение не содержит основания для оспаривания по пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса, в рамках которого оценивается возникновение права на соответствующее произведение. В связи с чем представленные лицом, подавшим возражение, судебные решения не могут быть положены в основу вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пунктов 3(1), статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основаниями, которые подлежат оценке при рассмотрении настоящего возражения, изложены в пунктах 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода правообладателя о том, что действия ООО «НЭМС» по незаконному использованию результатов интеллектуальной деятельности учредителя ООО «ГИГВИ» Алексева С., а именно дизайна товара и упаковок, могут быть расценены как недобросовестная конкуренция, то следует отметить следующее. Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действие по предоставлению правовой охраны оспариваемому знаку признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствуют.

В Роспатент 22.03.2018 и 12.04.2018 правообладателем было представлено особое мнение и дополнение к нему, анализ которых показал, что они не содержат каких-либо аргументов, позволяющих сделать вывод о необъективности заключения коллегии при рассмотрении возражения, поступившего 28.12.2017, и, как следствие этого,

неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения, касающиеся отсутствия доказательств, подтверждающих возникновения ассоциативной связи между самим товаром и его изготовителем, отсутствием доказательств наличия у ООО «ГИГВИ» исключительного права на коммерческое обозначение, материалов, подтверждающих создание им графического изображения, были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

Что касается довода особого мнения относительно того, что действия ООО «ГИГВИ» могут расцениваться как проявление одной из форм недобросовестной конкуренции, то, как было указано выше, установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647 недействительным в отношении товаров 18 класса МКТУ «кнуты; намордники; одежда для животных; ошейники для животных; плетки многохвостые; поводки; попоны для лошадей; сумки; торбы [мешки для кормов]; упряжь для животных», товаров 20 класса МКТУ «гнезда для домашней птицы; домики для комнатных животных; изделия деревянные для точки когтей для кошек, когтеточки для кошек; конуры собачьи; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; подушечки для комнатных животных; решетки кормовые», товаров 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные; ванночки для птиц; вольеры для птиц, клетки для птиц; гребни для волос; гребни для животных; изделия щеточные; клетки для домашних животных; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; кормушки; кормушки для животных; крышки для комнатных аквариумов; миски [чаши]; поилки; расчески; террариумы комнатные [виварии]; туалеты [поддоны] для домашних животных; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки; яйца подкладные для несушек

искусственные», товаров 28 класса МКТУ «диски летающие [игрушки]; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мячи для игры», 35 класса МКТУ «презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».