

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 услугам по продвижению данных товаров, относящихся к 35 классу 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 исключительного права 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 то же время, лицо, подавшее возражение, не доказало факт создания им указанного выше графического обозначения, а также возникновения 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., д.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 для животных и услуг по реализации 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.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 28.04.2018 «удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647 недействительным частично». Не согласившись с данным решением, правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 13.07.2018 по делу № СИП-297/2018 признано недействительным решение Роспатента от 28.04.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647, как несоответствующее пункту 8 статьи 1483 Кодекса. Данным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 28.12.2017, поданное ООО «ГИГВИ, в части оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647 по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с решением Суда от 13.07.2018 по делу № СИП-297/2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647, как несоответствующее пункту 8 статьи 1483 Кодекса, было рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 12.09.2018.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.09.2018, представителем правообладателя было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более позднее время, в связи с тем, что рассмотрение настоящего возражения назначено до истечения срока, установленного для обжалования решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу СИП-297/2018, тем самым нарушены права и законные интересы участников спора.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

Данное решение Суда вступило в законную силу 13.07.2018. При этом в решении Суда не конкретизирован срок повторного рассмотрения возражения, подобные сроки не регламентированы действующими Правилами ППС, в этой связи коллегия не имела оснований для исполнения решения Суда только после рассмотрения кассационной жалобы в Президиуме Суда по интеллектуальным правам. Кроме того, коллегия отмечает, что Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2018 года по делу № СИП-297/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу № СИП-297/2017 оставлено без изменения, кассационные жалобы ООО «ГИГВИ» и Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

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 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 требованиями 14.4.2.3 Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.


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» осуществляло деятельность в области производства и реализации товаров для животных и являлось 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 является изобразительным, представляет собой квадрат красного цвета, наклоненный влево, в верхней части которого расположены в два ряда восемь белых квадратов одного размера (по четыре квадрата в каждом ряду). 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.

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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, необходимо устанавливать, используется ли спорное обозначение конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его

использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

Исходя из представленных материалов [29-31], лицо, подавшее возражение, с 2012 года, т.е. до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло деятельность по введению в гражданский оборот товаров для животных с использованием коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия - зоомагазина.



Используемое им коммерческое обозначение представляет собой квадрат красного цвета, выполненный с наклоном влево, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера (по четыре квадрата в каждом ряду), 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, выполненный с наклоном влево, в верхней части которого расположены в два ряда восемь белых квадратов одного размера.

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

Деятельность по реализации товаров, осуществляемая лицом, подавшим возражение, 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 введения в гражданский оборот 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.

С учетом изложенного, товары 18, 20, 21, 28 и услуги 35 классов МКТУ (указанные выше) однородны деятельности, осуществляемой ООО «ГИГИ» с использованием своего коммерческого обозначения.

Согласно выводам Суда по делу № СИП-297/2018 лицо, подавшее возражение, не оспаривает вывод о сходстве коммерческого обозначения и однородности вышеуказанных товаров и услуг деятельности, осуществляемой ООО «ГИГИ» с использованием своего коммерческого обозначения.

В качестве подтверждения известности коммерческого обозначения, используемого ООО «ГИГВИ» для индивидуализации своего предприятия, были представлены материалы, исходя из которых следует следующие.

Согласно представленным договорам аренды, ООО «ГИГВИ» с 2012 года принадлежит предприятие, а именно: оптовый зоомагазин, расположенный в городе Москве [29-31]. Для индивидуализации данного предприятия ООО «ГИГВИ», начиная с 2012 года, осуществляло активное использование в гражданском обороте

коммерческого обозначения




В соответствии с контрактами и приложенными к ним декларациями, товары для животных поставлялись для ООО «ГИГВИ» компаниями «Тонгфу Мануфактуринг КО., ЛТД.» и «Черри Вэлли Крафтс» [22].

Согласно представленным договорам [18] ООО «ГИГВИ» поставляло товары для животных в крупные сети зоомагазинов, а именно: «Четыре лапы» (договоры, заключенные с ООО «Альянс-М» и ООО «ЗУМ+»), «ЗООСТАНДАРТ» (договор, заключенный с ООО «ЗООСТАНДАРТ»), «Cats&Dogs» (договор, заключенный с ООО «Зоомагазины»). При этом, согласно представленным рекламным материалам [15] магазины сети «Cats&Dogs» располагаются в таких крупных торговых центрах города Москвы, как: ТЦ «РИО», ТЦ «РЕАЛ», ТРЦ Золотой Вавилон», ТРЦ «Европарк», ТРЦ «5 Авеню», ТЦ «Петровский», ТРЦ «Европейский» и др.

Также, в соответствии с представленными ООО «ГИГВИ» фотоматериалами, по адресу расположения его зоомагазина (город Москва, улица Профсоюзная, дом




113, корпус 1) была размещена вывеска, содержащая обозначение . При этом фотографии дисконтных карт зоомагазина [14], расположенного по указанному выше адресу, также содержат используемое коммерческое обозначение.

Представленные материалы [1, 3, 5-8, 32] свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ГИГВИ» участвовало на таких крупных выставочных площадках, как Международный выставочный центр «Крокус Экспо», г.Москва (выставка «Pet Vet Russia Expo 2013»; Сокольники, г.Москва (выставка «ПаркЗоо 2013»).

На вышеуказанных мероприятиях ООО «ГИГВИ» использовало коммерческое



обозначение  при оформлении рекламных стендов, а также это обозначение было нанесено на товары.

Использование коммерческого обозначения ООО «ГИГВИ» подтверждено как рекламными материалами, включая буклеты, брошюру, каталоги, упаковочную клейкую ленту, так и договором, заключенным с ООО «Зоомагазины», на размещение рекламной информации ООО «ГИГВИ» в рекламном издании «CATS & DOGS») [11-13, 15,].

О большом объеме поставок товаров для животных свидетельствуют: акты сверки взаимных расчетов между ООО «ГИГВИ» и ООО «ЗООСТАНДАРТ», приложенные к договору поставки № ЗС 14/04-13 от 01.07.2013 [18] (так, за период с 01.07.2013 по 14.10.2013 общие обороты по реализации товаров составили более пяти миллионов рублей; платежные поручения на оплату ввозных таможенных пошлин (так, 24.05.2013 года была уплачена пошлина в размере 872 000 рублей; 08.08.2013 – 1 122 000 рублей; 03.07.2013 – 1 392 000 рублей), а также отчеты о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей по состоянию на 08.09.2013 за период с 01.01.2012 по 08.09.2013 и по состоянию на 13.05.2014 за период с 01.01.2013 по 13.05.2014 [21], которые исчисляются миллионами рублей.

Таким образом, ООО «ГИГВИ», начиная с 2012 года, осуществляло активное



использование в гражданском обороте коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятия (оптового зоомагазина), расположенного в городе Москве, в связи с чем данное обозначение приобрело известность в пределах указанного субъекта Российской Федерации.

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.

В Роспатент 14.09.2018 правообладателем было представлено особое мнение, в котором было указано на то, что при повторном рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №568647, поданному ООО «ГИГВИ» 28.12.2017, были нарушены процессуальные нормы, а также права и законные интересы участников спора, а также была представлена жалоба от 19.09.2018, в которой изложены доводы, повторяющие доводы особого мнения.

Все приведенные доводы особого мнения, касающиеся нарушения процессуальных норм, были рассмотрены Роспатентом и соответствующая корреспонденция была

направлена лицу, подавшему возражения, в этой связи не требуют дополнительного анализа.

В Роспатент 06.09.2018 и 25.09.2018 лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения и обращение, в которых ООО «ГИГВИ» указывает на злоупотребление правом со стороны правообладателя. Вместе с тем, коллегия отмечает, что 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]».