

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 19.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340219, поданное ООО «Сибирская кошка», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006730958/50 с приоритетом от 27.10.2006 зарегистрирован 26.12.2007 (свидетельство №340219) на имя Кокшарова Алексея Петровича, г. Черногорск, Республика Хакассия (далее – правообладатель) в отношении товаров 31 класса МКТУ – «наполнитель для кошачьего туалета».

Товарный знак по свидетельству №340219 представляет собой словосочетание «СИБИРСКАЯ КОШКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2008, в котором изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельства №340219 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «СИБИРСКАЯ КОШКА», зарегистрированное в качестве товарного знака на имя Кокшарова А.П., воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования ООО «Сибирская кошка», занимающегося производством гигиенических наполнителей для кошачьих туалетов;
- ООО «Сибирская кошка» зарегистрировано 02.04.2003 в ИМНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска;
- фирменное наименование ООО «Сибирская кошка» используется в документообороте, в рекламе, сети Интернет и на упаковке товара;
- известность ООО «Сибирская кошка» как производителя гигиенических наполнителей для кошачьих туалетов и других наименований продукции для

домашних животных подтверждается большими объемами продаж по всей территории России;

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340219 полностью.

К возражению приложены:

1. Свидетельство о государственной регистрации ООО «Сибирская Кошка» от 02.04.2003.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сибирская Кошка» от 04.04.2003.
3. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская кошка», утвержден 28 марта 2003 г.
4. Налоговая декларация за 2004 год ООО «Сибирская кошка», стр.1.
5. Информационная справка ООО «ЛУКАС - Н», от 24.09.2008. Данные о географии распространения продукции ООО «Сибирская кошка». Прайс-лист. Данные о географии распространения продукции ООО «Сибирская кошка» через ООО «ЛУКАС - Н» на 1 л.
6. Информационная справка от ОАО «ХАРМЕНС», 08.08.2008. Макеты упаковки «Сибирская кошка».
7. ООО «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции» от 17.02.2006. Свидетельство Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» за 2007-2009гг.
8. Справка Зооинформ от 25.07.2008. Бюллетень Вестник зообизнеса», 02.07.2007. Информационный бюллетень для профессионалов, выпуск 11 (93), ноябрь 2005 г., «Вестник зообизнеса», стр.5.
9. Конъюнктурный бюллетень для профессионалов зообизнеса «ЗооМедВет», №1 2006 г. стр. 32 -33 и задняя обложка. Конъюнктурный бюллетень для профессионалов зообизнеса «ЗооМедВет», №3 2006 г., стр. 28 - 29 и задняя обложка. Информационная справка от ЗАО НПО «Сельскохозяйственные технологии», издающий «ЗооМедВет» от 25.07.2008. Обзор «ЗооМедВет», октябрь 2008 года. Статья из журнала выложена в

интернете на стр. 2. 23.07.2008. Обзор «ЗооМедВет», октябрь 2008 года. Статья из журнала выложена в интернете на стр. 2-3. 23.07.2008.

10. Каталог «Зоосфера», Санкт - Петербург, Каталог, стр.148, 2006 г. Фотографии выставки «Зоосферы», 2006 год, город Санкт - Петербург, в количестве 2ух штук. Каталог выставки «Зоосфера» от И до Я, 2006 год, стр. 16. Данные об участниках выставки «Зоосфера», 2005 год, стр. 2. Материалы выставки ЗООСФЕРА - 2005 (краткий обзор), стр. 2, 3.
11. Сайт ООО «Сибирская кошка» АЛЕКС ГРУПП, 24.07.2008.
12. Материалы поисковых серверов из Интернет. Материалы форумов из Интернет
13. Сайт поставщика сырья «Камышловский кирпичный завод», 24.07.2008.
14. Данные ООО «Сибирская Кошка» об отгрузке товаров покупателям и комиссионерам с 2005 по 2008 гг.
- 15 Информационная справка ООО ТД «АЛЕКС» от 24.09.2008. География распространения продукции ООО «Сибирская Кошка». Прайс-Лист ООО Торговый Дом «АЛЕКС».
16. Договор на рассылку материалов. Счет. Акт сдачи-приемки.

Представитель правообладателя, ознакомленного в установленном порядке с материалами возражения, присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, но отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (27.10.2006) заявки №2006730958/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает отмеченные выше Закон, ЗоАП, ГК РФ 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее— Правила).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №340219 представляет собой словесное обозначение «СИБИРСКАЯ КОШКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 31 класса МКТУ — «наполнитель для кошачьего туалета».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Представленные в Палату по патентным спорам документы [1-3] свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование у Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская кошка» возникло 02.04.2003, когда фирма под таким наименованием была зарегистрирована Инспекцией МНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска Новосибирской области.

ООО «Сибирская кошка», согласно материалам [5-16], является производителем продуктов для домашних животных, в том числе гигиенических наполнителей для кошачьих туалетов до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме производства товаров, поставляемых через дистрибьютеров в различные регионы Российской Федерации [5], ООО «Сибирская кошка» участвовала в выставке «Зоосфера» [10].

Из выше изложенного с очевидностью следует наличие деятельности ООО «Сибирская кошка» как производителя товаров 31 класса МКТУ, а именно наполнителей для кошачьих туалетов.

Сравнительный анализ оспариваемого словесного товарного знака «СИБИРСКАЯ КОШКА» и фирменного наименования ООО «Сибирская кошка» свидетельствует о фонетическом и семантическом тождестве.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение о том, что регистрация товарного знака «СИБИРСКАЯ КОШКА» по свидетельству №340219 в отношении товаров 31 класса МКТУ – «наполнитель для кошачьего туалета» противоречит требованиям пункта 3 статьи 7 Закона следует признать обоснованным.

Довод правообладателя, изложенный в обращении к Руководителю Роспатента от 09.04.2009, касающийся отказа коллегии в переносе рассмотрения возражения, следует признать неубедительным в силу нижеследующего.

Просьба о переносе рассмотрения возражения обоснована невозможностью правообладателя лично присутствовать на заседании коллегии. Вместе с тем, представитель правообладателя, обладающий всеми процессуальными полномочиями, присутствовал на заседании коллегии, что не позволяет сделать вывод об ущемлении права правообладателя на защиту своих интересов и изложение позиции по делу.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.12.2008 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №340219 недействительной полностью.