

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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парадогс», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697788, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018729187 с приоритетом от 11.07.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.02.2019 за № 697788 в отношении товаров 18 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Анашкина Константина Викторовича, Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 697788 – (1) представляет собой

ПАРАДОГ' S

словесное обозначение

, выполненное буквами русского и

латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.12.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку и 02.03.2020 дополнение к нему, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, корректирует объем притязаний по возражению и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697788 только в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, а именно *«демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, регистрация которого была осуществлена 10.12.2008, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство сопоставляемых средств индивидуализации обусловлено тем, что словесный элемент («ПАРАДОГ`S») оспариваемого знака фонетически тождественен отличительной части («ПАРАДОГС») фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также сравниваемые обозначения сходны семантически, поскольку могут означать «пара собак»;

- лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием осуществляет деятельность по продвижению товаров, которая однородна оспариваемым услугам 35 класса МКТУ (указанным выше).

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697788 недействительным в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС сведений об оспариваемом товарном знаке;
2. Выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПАРАДОГС» по состоянию на 12.12.2019;
3. Декларация на товары, 2014г.;
4. Декларации таможенной стоимости за 2013г.;
5. Декларации о соответствии, 2014, 2015, 2016 гг.;
6. Договор международной купли-продажи б/н от 03.05.2013, заключенный между китайской компанией «SHENZHEN CODOS ELECTRICAL APPLIANCES CO., Ltd» и ООО «Парадогс» (3 листа из 15);
7. Договор поставки б/н от 03.09.2015, заключенный между ГБУСО «Управления ветеринаров города Екатеринбурга» и ООО «Парадогс», и приложение к нему;
8. Договор поставки б/н от 17.01.2014, заключенный между ООО «Милорд» и ООО «Парадогс»;
9. Договор поставки б/н от 01.07.2014, заключенный между ООО «ПотребСоюз» и ООО «Парадогс»;
10. Счет на оплату № 2221 от 01.07.2014;
11. Счет-фактура №3723 от 18.08.2014;
12. Выборка товарных накладных за 2014, 2016, 2017, 2018 гг.;
13. Сертификат эксклюзивного представителя-дистрибьютора, выданный ООО «Парадогс» 11.11.2015;
14. Сертификат соответствия № РОСС CN.AГ75.B13312 от 12.02.2013;

В дополнение к указанным выше документам, 10.02.2020 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

15. Декларации на товары за 2013г.;
16. Договор международной купли-продажи б/н от 03.05.2013, заключенный между китайской компанией «SHENZHEN CODOS ELECTRICAL APPLIANCES CO., Ltd» и ООО «Парадогс» (с 1 по 15 л.);
17. Договоры поставки (№04/12-2015 от 04.12.2015; б/н от 2017 года; 08/05-2018 от 08.05.2018;
18. Дистрибьютерский договор б/н от 06.05.2016.

Коллегия считает необходимым отметить, что материалы [15, 16, 18] представлены лицом, подавшим возражение, 10.02.2020, т.е. после даты (27.12.2019) принятия возражения к рассмотрению, не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС. В связи с чем данные материалы не могут быть приняты к рассмотрению.

Что касается договора [16], то данный документ ранее был представлен с возражением (приложение [6]), только в отличие от документа [6], который содержал с 1 по 3 страницы договора, содержит все страницы договора с 1 по 15. С данным документом правообладатель был ознакомлен на заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2020. Указанное позволяет принять его к рассмотрению.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 16.12.2019, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло не с даты 10.12.2008, которая указана в выписке из ЕГРЮЛ [1], а с даты 18.08.2009, когда произошло изменения фирменного наименования с ООО «Зоосалон Сандаури» на ООО «Парадогс». При этом смена фирменного наименования произошла в нарушение пункта 6 статьи 1252 Кодекса, т.е. когда действовала правовая охрана товарного знака по свидетельству № 336619, ранее зарегистрированного на Анашкина К.В. (правообладателя оспариваемой регистрации);

- оспариваемый товарный знак и отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, не являются сходными, поскольку отличаются семантически;

- правообладателем проведен анализ материалов, приложенных к возражению, так отмечено, что часть документов не содержит подписей и печатей сторон, не указаны

товары, в отношении которых осуществлялась деятельность лица, подавшего возражение, и сделан вывод о том, что они не могут служить доказательством, подтверждающим осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности однородной оспариваемым услугам 35 класса МКТУ;

- кроме того, правообладатель отмечает, что в рамках судебного дела № А60-41833/2019 лицо, подавшее возражение, отмечало, что ООО «ПАРАДОГС» и правообладатель оспариваемого знака осуществляют различные виды деятельности, в силу чего реальная угроза смешения их деятельности отсутствует;

- подача настоящего возражения является злоупотреблением права и направлена на причинение вреда правообладателю.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

19. Материалы, свидетельствующие об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений (скриншоты с разъяснениями об образовании мн. числа существительных английского языка и апострофа, словарное значение слова «парадокс»);
20. Скриншот, подтверждающий использование лицом, подавшим возражение, обозначения «ПАРАДОГС» с 2009 года;
21. Сведения о доменном имени paradogs.biz;
22. Скриншот страницы «контакты» с сайта paradogs.biz;
23. Объяснения в порядке ст. 814 Арбитражного процессуального кодекса РФ, подписанные представителем по доверенности ООО «Парадогс» Ю.Д.Шиповаленко;
24. Решение участника ООО «Зоосалон Сандаури» от 18.08.2009;
25. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПАРАДОГС»;
26. Информационные письма ООО «Зоосалон на Арбате», ООО «Папа Карло», ООО «Динозаврик», в которых содержатся сведения о сотрудничестве данных юридических лиц с правообладателем оспариваемого товарного знака;

27. Материалы, подтверждающие деятельность правообладателя оспариваемой регистрации (товарные накладные);
28. Сведения о товарном знаке «PARADOG`S» по свидетельству №336619;
29. Сведения о товарном знаке «Codos» по свидетельству №637366;
30. Распечатка из сети Интернет публикации в газете «Известия» сведений о фирме PARADOG`S.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, 02.03.2020 представило свои пояснения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «ПАРАДОГС» было зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, на данный момент государственная регистрация фирменного наименования лица, подавшего возражение, не оспорена, следовательно, у лица, подавшего возражение, имелись все основания для подачи настоящего возражения;

- по мнению лица, подавшего возражение, довод правообладателя о недобросовестных действиях ООО «ПАРАДОГС» «...носит предположительный характер...»;

- ссылка правообладателя на судебное решение по делу № А60-41833/2019 не может рассматриваться в рамках настоящего возражения;

- что касается наличия у правообладателя товарного знака по свидетельству №336619, то срок действия правовой охраны данного товарного знака истек;

- лицом, подавшим возражение, были представлены все необходимые документы, которые доказывают довод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2020, правообладателем был представлен отзыв на пояснения лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателю были направлены только документы, приложенные к возражению, правообладатель не располагает дополнительными материалами [15-18], направленными лицом, подавшим возражение, 10.02.2020;

- материалы возражения, не содержат какого-либо соглашения, подтверждающего оказание ООО «ПАРАДОГС» услуг по продвижению товаров третьих лиц, фактически ООО «ПАРАДОГС» использует свой собственный товарный знак «Codos» по свидетельству №637366.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

31. Справка ОАО «ВНИИС», содержащая ответ на запрос правообладателя о принадлежности к объектам обязательной сертификации изделий для собак под торговой маркой «ПАРА DOG`S»;
32. Свидетельство авторского общества №9556 о депонировании и регистрации произведения объекта интеллектуальной собственности;
33. Свидетельство о заключении брака.

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

С учетом даты приоритета (11.07.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №697788 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649458 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «ПАРАДОГС», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность, аналогичную деятельности правообладателя оспариваемой регистрации (торговая деятельность), что подтверждается решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.12.2019 по делу №А60-41833/2019.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №697788 – (1) представляет собой

ПАРАДОГ' S

словесное обозначение , выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров (услуг), однородных указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, показал следующее.

Согласно свидетельству о внесении записи в ЕГРЮЛ [21] право на фирменное наименование ООО «Парадогс» у лица, подавшего возражение, возникло – 11.09.2009, то есть ранее даты (11.07.2018) приоритета оспариваемого товарного знака (1).

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «Парадогс», фонетически сходное с оспариваемым товарным знаком «ПАРАДОГ`S». Фонетическое сходство обусловлено одинаковым согласных гласных, близким составом согласных, наличием совпадающих звуков, а также тем, что словесные элементы включают одинаковые начальную часта [ПАРА-].

Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [2] лицо, подавшее возражение, может осуществлять деятельность в области оптовой и розничной торговли.

Для осуществления своей деятельности в 2013 году ООО «ПАРАДОГС» (далее – Покупатель) был заключен договор международной купли-продажи [6] с китайской компанией «SHENZHEN CODOS ELECTRICAL APPLIANCES CO., Ltd» (далее – Поставщик), согласно которому Поставщик изготавливает и передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает изготавливаемые им изделия для стрижки животных и запасные части к ним, под товарным знаком или названием, определенным Поставщиком.

Представленный сертификат от 11.11.2015 [13] подтверждает, что ООО «ПАРАДОГС» является эксклюзивным представителем-дистрибьютером компании «SHENZHEN CODOS ELECTRICAL APPLIANCES CO., Ltd» и имеет право на реализацию продукции данной компании на территории Российской Федерации.

Представленные декларации на товары [3], декларации таможенной стоимости [4], декларации о соответствии [5] свидетельствуют о поставке данных товаров на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Согласно договору поставки [9], счетам [10, 11] и товарным накладным [12] ООО «Парадогс» поставлялись различные товары (машинки для стрижки, нож «Codos», щетка Gamma резиновая, расческа и руходерка Hello Pet, сено little One для грызунов), различным предприятиям, начиная с 2014 года.

Таким образом, указанные выше материалы показывают, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло задолго до даты приоритета оспариваемого знака, оказывало услуги в области торговли, которые соответствуют услугам 35 класса МКТУ.

Довод правообладателя относительно того, что лицо, подавшее возражение не осуществляло деятельность по продвижению товаров третьих лиц, а фактически использовало свой собственный товарный знак «Codos» по свидетельству №637366, не может быть признан убедительным ввиду нижеследующего.

Товары, изготавливаемые китайской компанией, действительно имеют маркировку «Codos», вместе с тем, как было указано выше, согласно пункту 1.1. Договора [9] изготавливаемая китайской компанией продукция маркируется товарным знаком или названием, определенным китайской компанией, а не лицом, подавшим

возражение. При этом товары под обозначением «Codos», продвигались лицом, подавшим возражение, начиная с 2014 года, в то время как приоритет товарного знака «Codos» по свидетельству №637366 – 09.11.2016.

Кроме того, ООО «ПАРАДОГС» реализовывало товары не только под обозначением «Codos», но и под другими обозначениями, а именно: щетка Gamma резиновая, расческа и руходерка Hello Pet, сено little One для грызунов (товарная накладных №8 от 14.02.2016 [12]).

Согласно доводам возражении лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697788 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*.

Анализ однородности оспариваемых услуг, указанных выше, и деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием показал следующее.

Услуги, в отношении которых лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло свою деятельность, однородны следующим оспариваемым услугам 35 класса МКТУ *«организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*, поскольку относятся к одной родовой категории услуг «услуги по продаже товаров», имеют оно назначение (реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента), условия сбыта (торговые предприятия); круг потребителей.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к родовой категории услуг «реклама», которые не однородны деятельности лица, подавшего возражение, поскольку, сопоставляемые услуги относятся к разным родовым категориям услуг: «реклама» – к маркетинговой, а «услуги по продаже товаров» – к торговой деятельности, соответственно имеют разное назначение и круг потребителей.

Что касается наличия товарного знака по свидетельству №336619, зарегистрированного на имя правообладателя оспариваемой регистрации, то следует отметить, что срок действия данной регистрации истек 29.05.2016.

В отношении решения Арбитражного суда Свердловской области от 20.12.2019 по делу №А60-41833/2019 следует отметить, что данное решение не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что действия лица, подавшего возражение, следует расценивать как злоупотребление правом, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным только в части услуг 35 класса МКТУ *«организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697788 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».