

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.10.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №926023, поданное от имени следующих лиц: ООО «КОМПАНИЯ СТЭК ПРОФИ», Московская область, г. Химки, ООО «ПУПСИКИ», ООО «ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ», ИП Рожков Андрей Олегович, Москва (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.


Регистрация товарного знака «**DoggyMan**» с приоритетом от 01.07.2022 по заявке №2022743728 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.03.2023 за №926023. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Сусловой Светланы Николаевны, 614012, Пермский край, г. Пермь, пр-кт Декабристов, 33, кв. 496 (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35 классов

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №926023 произведена в нарушение требований, установленных пп.1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- обозначение «» используется японской компанией производителем товаров для животных «DoggyMan H. A. Co., Ltd.» с 1963 г., товары продаются, в том числе, на территории Российской Федерации (Приложение 7-9);


- обозначение «» и товарный знак «DoggyMan» являются сходными до степени смешения;


- товары японской компании «DoggyMan H. A. Co., Ltd.» являлись широко представленными на российском рынке до даты приоритета товарного знака №926023 (Приложение 6, 10-21);

- у потребителей возникла и сохранилась ассоциативная связь обозначения «DoggyMan» в отношении товаров для животных исключительно с производителем товаров - японской компанией «DoggyMan H. A. Co., Ltd.» (Приложение 22-25);

- действия правообладателя оспариваемого товарного знака противоречат пункту 1 статьи 10 Кодекса, согласно которому не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке;

- ООО «КОМПАНИЯ СТЭК ПРОФИ», ООО «ПУПСИКИ», ООО «ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ», ИП Рожков Андрей Олегович являются заинтересованными в подаче настоящего возражения лицами, поскольку осуществляют продажу товаров для животных, маркированных обозначением

«», на территории Российской Федерации японской компании «DoggyMan Н. А. Со., Ltd.» на сайтах <https://www.wildberries.ru/>, <https://www.ozon.ru/>;




- от правообладателя товарного знака №926023 в адрес заявителей поступают претензии с требованием о прекращении использования обозначения «», а также выплате компенсаций (копии претензий - Приложение №2-5);

- ИП Сулова С.Н. злоупотребила своим правом: зарегистрировала товарный знак исключительно с намерением причинить вред другим лицам - заявителям и иным лицам, осуществляющим последующую перепродажу товара известного в РФ производителя японских товаров для животных.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №926023 недействительным в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: *«дезодоранты для домашних животных; средства косметические для животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]»,* товаров 05 класса МКТУ: *«добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных; культуры биологических тканей для ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; подгузники для домашних животных; подстилки впитывающие одноразовые для клеток для домашних животных; подстилки одноразовые для приучения домашних животных к туалету; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты*

*химические для ветеринарных целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; репелленты для собак; смазки для ветеринарных целей; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных», товаров 21 класса МКТУ: «щетки», услуг 35 класса МКТУ: «услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями, услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями».*

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

1. Выписка из открытых реестров ФИПС на товарный знак № 926023;
2. Копии претензий ИП Сусловой С.Н. в адрес ООО «Правильное решение» на сайте <https://www.wildberries.ru/>;
3. Копия претензий ИП Сусловой С.Н. в адрес ООО «Компания Стэк Профи» с требованием компенсации;
4. Копия претензий ИП Сусловой С.Н. в адрес ООО «Компания Стэк Профи» на сайте <https://www.wildberries.ru/>;
5. Копия претензий ИП Сусловой С.Н. в адрес ИП Рожкова А.О. на сайте <https://www.wildberries.ru/>;
6. Распечатки сайта <https://www.ozon.ru/> в отношении продажи товара под обозначением «» ООО «Пупсики»;
7. Распечатка с официального сайта <https://www.doggyman.com/english/about/> компании «DoggyMan» Н. А. Co., Ltd.);
8. Выписка в отношении товарного знака «» в Японии;
9. Выписка сайта ВОИС в отношении товарного знака «»;
10. Распечатка архивных копий сайта <https://www.groomeru.ru/category/instrumenty/shchetki/doggyman/>;

11. Распечатка архивных копий сайта <https://www.mastergroom.ru/brands/doggyman;>
12. Распечатка архивных копий сайта [https://www.dogbutik.ru/brands/detail.php?ELEMENT\\_ID=129991;](https://www.dogbutik.ru/brands/detail.php?ELEMENT_ID=129991;)
13. Распечатка архивных копий сайта [https://www.groommir.ru/brands/doggyman/;](https://www.groommir.ru/brands/doggyman/)
14. Распечатка архивных копий сайта <https://www.sobakamarket.ru/catalog/doggyman;>
15. Распечатка архивных копий сайта [https://www.puppyshow.ru/rascheski-shchetki-slikery-nozhi-dlya-trimminga/slikery-pukhoderki/doggyman/;](https://www.puppyshow.ru/rascheski-shchetki-slikery-nozhi-dlya-trimminga/slikery-pukhoderki/doggyman/)
16. Распечатка архивных копий сайта <https://www.lalalu.ru/doddyman;>
17. Распечатка архивных копий сайта [https://www.av.ru/i/500197/;](https://www.av.ru/i/500197/)
18. Распечатка архивных копий сайта <https://www.unipet24.ru/doggyman;>
19. Распечатка архивных копий сайта [https://www.petgear.ru/catalog/groom/grooming/brushes/brushes\\_2088.html;](https://www.petgear.ru/catalog/groom/grooming/brushes/brushes_2088.html;)
20. Распечатка архивных копий сайта <https://www.vip-dog.com/doggy-man;>
21. Распечатка архивных копий сайта <https://www.zoomagazin-dostavka.ru/ishop/product/1758;>
22. Результаты поискового запроса «DoggyMan» на сайте Яндекс;
23. Результаты поискового запроса «DoggyMan» на сайте Google;
24. Результаты поискового запроса «DoggyMan» в разделе Яндекс картинки;
25. Результаты поискового запроса «DoggyMan» в разделе Google картинки;

На заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2024 года, правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в материалах дела отсутствуют доказательства ввоза и реализации товаров компанией «DoggyMan Н.А.Со., Ltd.» конечному потребителю до 01.07.2022;
- страна производства товаров, которые продавали заявители, - Китай, а не японская компания «DoggyMan Н.А.Со., Ltd.»;
- представленные доказательства могут свидетельствовать только о единичных случаях продажи товаров неустановленного производителя под

обозначением «DoggyMan» после 01.07.2022, но никак не о широкой известности данного обозначения компании «DoggyMan H.A.Co., Ltd.» до даты приоритета;

- часть товаров (когтерезы, корм) не являются однородными товарам спорного товарного знака;

- скриншоты страницы поисковой системы Яндекс с фильтром не могут быть приняты как доказательство насыщенности информационного пространства;

- в выдаче поисковых систем указываются даты, которые сам владелец сайта размещает в своем коде;

- представленные скриншоты не могут служить объективным доказательством того, что указанные страницы были созданы именно в эти даты.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пунктов 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №926023 и оставить его правовую охрану в силе.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.07.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс, 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).


В соответствии с подпунктом 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 пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №926023 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов лица, подавшие возражение, осуществляют продажу товаров под обозначением «» японского производителя «DoggyMan Н. А. Со., Ltd.» на сайтах <https://www.wildberries.ru/>, <https://www.ozon.ru/>.

От правообладателя ИП Сусловой С.Н. товарного знака по свидетельству №926023 в адрес лиц, подавших возражение, поступили претензии с требованием о прекращении использования обозначения «», являющегося сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №926023, а также выплате компенсаций (копии претензий - Приложение №2-5).

Из представленных материалов следует, что в настоящее время ввиду обращений ИП Сусловой С.Н. с требованием приостановить размещение объявлений на сайтах <https://www.wildberries.ru/>, <https://www.ozon.ru/> с целью осуществлять продажу товаров, а именно: силиконовых щеток для собак и кошек, японского производителя «DoggyMan Н. А. Со., Ltd.» лицами, подавшими возражение, карточки данных товаров на указанных сайтах скрыты, т. е. сняты с продаж.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №926023 препятствует реализации права на последующую перепродажу товаров японского производителя «DoggyMan H. A. Co., Ltd.» лицами, подавшими возражение.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «КОМПАНИЯ СТЭК ПРОФИ», ООО «ПУПСИКИ», ООО «ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ», ИП Рожков Андрей Олегович в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №926023, поскольку заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров/услуг, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №926023 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку зарегистрированный на имя ИП Сусловой С.Н. товарный знак «**DoggyMan**» вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров для животных.

Оспариваемый товарный знак «**DoggyMan**» по свидетельству №926023 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартного шрифта. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №926023 предоставлена в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №926023 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.


Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии





потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Лица, подавшие возражение, утверждают, что производство товаров для животных, маркированных обозначением «», было начато японской компанией еще в 1963 году, товары которой широко представлены на российском рынке, ввиду чего потребители хорошо знакомы с изготавливаемой продукцией и ассоциируют оспариваемый товарный знак «**DoggyMan**» исключительно с японской компанией «DoggyMan H.A.Co., Ltd.».


Кроме того, лица, подавшие возражение, указывают на очевидное сходство обозначения «» и товарного знака «**DoggyMan**».



При оценке возможности неверного представления потребителей о производителе товаров 03, 05, 21 и лице, оказывающим услуги 35 класса МКТУ, маркированных обозначением «DoggyMan», коллегия изучила представленные с возражением материалы (6-25).

Так, в приложении (7-9) представлены распечатка с официального сайта <https://www.doggyman.com/english/about/> компании «DoggyMan H.A.Co., Ltd.», выписка в отношении товарного знака «», зарегистрированного в Японии еще в 1995г., а также информация с сайта МБ ВОИС в отношении товарного знака по международной регистрации №1715053.

Лицами, подавшими возражение, также представлены распечатки архивных копий сайтов сети Интернет, где различные продавцы предлагают товары, предназначенные для животных (силиконовые щетки для животных, сликеры-пуходерки, игрушки для животных, шампуни для собак, спреи, крема, лосьон в виде влажных салфеток для ухода за пастью и т.д.), маркированные обозначением «» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (Приложение 10-21).

Представлены копии поискового запроса (Приложение 6, 22-25) обозначения «DoggyMan» на сайтах Яндекс, Google, результаты страниц которых демонстрируют товары для животных японского бренда, включая фотографии с товарами,

предназначенными для животных, маркированными обозначением «  », с отметкой дат 15.09.2023, 06.10.2023, то есть позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты во внимание в оценке представленных доказательств.

Из названных документов в совокупности коллегия может сделать вывод о присутствии на российском рынке товаров для животных японского производителя (в частности, щетки, корма, косметические средства для кошек, собак), маркируемых обозначением «  », словесный элемент которого совпадает с оспариваемым товарным знаком, а также факте реализации на российском рынке различными продавцами товаров, предназначенными для животных, под обозначением «  » до даты приоритета оспариваемого товарного знака (Приложение 10-21).

Довод правообладателя, что товары, которые продавали лица, подавшие возражение, производства - Китай, а не японского производителя, не нашел подтверждения в представленных в деле документах.

Вместе с тем, факт осуществления деятельности и производства товаров в отсутствие внешних исследований, определяющих ассоциативные связи потребителей с японским производителем как источника происхождения оспариваемых товаров и услуг, а также определяющих долю рынка продукции японской компании (с учетом сводных документов, показывающих территорию охвата, объемы продаж, а также договоры поставки) и оценку этих объемов относительно данной ниши рынка, не представлены с материалами возражения.

В отсутствие указанных исследований коллегия не может оценить представленные документы о присутствии на российском рынке товаров компании «DoggyMan H.A.Co., Ltd.» как достаточные для иллюстрации возникновения ассоциативной связи у потребителей оспариваемого товарного знака с японской компанией, а, соответственно, возможность введения в заблуждение оспариваемым знаком потребителей относительно его действующего правообладателя.

Кроме того, не представлены какие-либо рекламные материалы, документы, показывающие затраты на рекламу, ее интенсивность, а также сведения об информированности потребителей о товарах производства компании «DoggyMan H.A.Co.,Ltd.», свидетельствующие о широкой узнаваемости японской компании в качестве производителя или лица, осуществляющего реализацию товаров для животных, маркированных оспариваемым обозначением.

Следовательно, представленные документы (6-25) не удовлетворяют вышеуказанным условиям, поскольку упоминания лишь в сети интернет недостаточно о выводе о том, что потребитель будет введен в заблуждение и у него будет сформировано недостоверное представление об источнике происхождения товаров и услуг.

Таким образом, представленной информации недостаточно для вывода о возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «**DoggyMan**» с компанией «DoggyMan H.A.Co., Ltd» как источника происхождения товаров 03, 05, 21 и услуг 35 классов МКТУ.

Учитывая в совокупности все имеющиеся в деле материалы, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с использованием оспариваемого товарного знака, имеют признаки недобросовестности (злоупотребление правом), то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено актами уполномоченных органов. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №926023.**