

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 10.05.2016, поданное ООО «Кристобалит», г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558108, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013741128 с приоритетом от 28.11.2013 зарегистрирован 23.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №558108 в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Цыпина Андрея Львовича, Московская область (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «CLEANCAT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.05.2016 поступило возражение, в котором лицо, его подавшее, указывает на то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №558108 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным в подаче возражения, поскольку им были поданы на регистрацию обозначение «CleanyCat»

по заявке №2010733113, обозначение «КлиниКэт» по заявке №2014734628, в отношении товаров 31 класса МКТУ;

- лицу, подавшему возражение, по заявке №2010733113 экспертизой было отказано в регистрации товарного знака по мотивам введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 31 класса МКТУ;

- вышеуказанное решение экспертизы было подтверждено решением Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения в палате по патентным спорам, в котором указывалось, что согласно сведениям из сети Интернет, с 2009 года обозначение «CleanyCat» ассоциируется в сознании российского потребителя с немецким производителем «TRIXI GmbH&CoKG» товаров 31 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «CLEANCAT» не имеет семантики, при этом характеризуется высокой степенью фонетического сходства с обозначением «CleanyCat», а использование букв латинского алфавита усиливает сходство обозначений;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя российского предпринимателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно немецкой компании «TRIXI GmbH&CoKG», производящей товары 31 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558108 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены распечатки с сайтов: <http://www.trixi.de/>; <http://www.trixi.by/>; <http://www.zootovary.by/>; <http://www.lamp-post.co.uk/>; <http://www.thecatpetshop.com/>; <http://www.trixi.ru/>; <http://www.zoogrand.ru/> (1).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указывалось, что оспариваемый товарный знак «CLEANCAT» не является тождественным обозначению «CleanyCat», в связи с чем отсутствуют основания для введения

потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558108.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №558108 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству №558108 представляет собой словесное обозначение «CLEANCAT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Коллегией установлено, что лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по следующим причинам. Мотивом для оспаривания является несоответствие товарного знака по свидетельству №558108 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в обоснование чего приведены сведения из сети Интернет (1) о деятельности немецкой компании «TRIXI GmbH&CoKG». При этом, в возражении не представлено информации относительно взаимосвязи немецкой компании «TRIXI GmbH&CoKG», производящей товары 31 класса МКТУ, с лицом, подавшим возражение.

Что касается существа спора, то лицом, подавшим возражение, были поданы заявки №№2010733113, 2014734628 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений «CleanyCat», «КлиниКэт» в отношении идентичных товаров 31 класса МКТУ. Однако, по заявке №2010733113 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, следовательно, исключительных прав на обозначение «CleanyCat» у лица, подавшего возражение, не возникло. Заявка №2014734628 имеет более поздний приоритет, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, что также не позволяет принять её во внимание.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленных сведений относительно двух поданных лицом, подавшим возражение, заявок не достаточно для признания данного лица заинтересованным в подаче возражения.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, иллюстрирующих осуществляемую им фактическую деятельность в отношении товаров, однородных с товарами, указанными в оспариваемом товарном знаке. В

силу этого коллегия не усматривает оснований для вывода о способности товарного знака по свидетельству №558108 ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Что касается информации по деятельности немецкой компании «TRIXI GmbH&CoKG», то она не имеет отношения к существу спора.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №558108 соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.05.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 558108.