

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 04.04.2016 возражение индивидуального предпринимателя Бушаева А.А., г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535826, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 535826 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2015 по заявке № 2013733873 с приоритетом от 02.10.2013 в отношении товаров 31 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «РостТоргДизайн», г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было



зарегистрировано комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «Пи-Пи Гель», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в белом, синем и желтом цветовом сочетании.

В поступившем 04.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что данный товарный знак тождествен фрагменту графического произведения, созданного для лица, подавшего возражение, во исполнение договора от 17.11.2008 на оказание ему услуги по разработке наименования, логотипа и дизайна упаковки, исключительное право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака согласно акту от 27.11.2008 о приемке выполненных по договору работ. Отмечено, что указанное графическое произведение уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось лицом, подавшим возражение, для маркировки соответствующих товаров 31 класса МКТУ (наполнителей для кошачьих туалетов).

Кроме того, в возражении указано и на наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и их изготовителя, а также на его сходство до степени смешения с товарным знаком «Пи-пи-гель» по свидетельству № 528104, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии упомянутых выше договора от 17.11.2008 и акта от 27.11.2008 о приемке выполненных работ [1], копии договора поставки товаров по заказу лица, подавшего возражение, спецификаций, счетов, сведений о реализации, деловой переписки и судебного акта [2], распечатки сведений из каталогов Международной выставки товаров и услуг для домашних животных «ЗООМИР Юга России» об участии товаров лица, подавшего возражение, в этой выставке и фотографии его павильона [3].

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление от 06.07.2016 о поступившем возражении, однако данная корреспонденция была возвращена почтовым отделением отправителю с указанием причины невручения заказного письма адресату – «отсутствие адресата по указанному адресу».

В этой связи следует отметить, что коллегия не располагает сведениями о наличии у правообладателя какого-либо иного почтового адреса, кроме указанного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство № 535826) и в сведениях о государственной регистрации юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы (см. <https://egrul.nalog.ru>), в который и было направлено вышеупомянутое уведомление.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.10.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Из договора от 17.11.2008 на оказание лицу, подавшему возражение, услуги по разработке наименования, логотипа и дизайна упаковки и акта от 27.11.2008 о приемке выполненных по договору работ [1] следует, что исключительное право на соответствующее графическое произведение, созданное во исполнение этого договора, возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, согласно данному договору и акту о его исполнении исключительное право на соответствующее произведение (дизайн упаковки «Пи-Пи Гель») отчуждается в полном объеме (передается в собственность) именно лицу, подавшему возражение. Приложенное к договору техническое задание (бриф) на разработку наименования, логотипа и дизайна упаковки для наполнителя для кошачьего туалета «Пи-Пи Гель» содержит описание этого произведения и согласованные с заказчиком макеты упаковки с изображением, фрагмент



которого () тождествен оспариваемому комбинированному



товарному знаку .

Кроме того, документы [2 – 3] содержат сведения об использовании лицом, подавшим возражение, созданного графического произведения для реализации и продвижения наполнителей для кошачьих туалетов «Пи-Пи Гель».

Таким образом, оспариваемый товарный знак действительно воспроизводит фрагмент графического произведения, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака.

При этом отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем исключительного права на произведение (лицом, подавшим возражение) согласии на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака либо о наличии какого-либо спора, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данное произведение, ввиду чего коллегия не имеет никаких оснований для сомнений относительно принадлежности права на соответствующее произведение лицу, подавшему возражение.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Что касается довода возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и их изготовителя, то есть о его несоответствии еще и требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то следует отметить, что данный довод не подтверждается материалами возражения, так как они не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы об известности потребителю на дату приоритета

оспариваемого товарного знака самой продукции, маркированной соответствующим обозначением. Так, упомянутое выше участие товаров лица, подавшего возражение, в Международной выставке товаров и услуг для домашних животных «ЗООМИР Юга России» [3] состоялось лишь в 2014 и 2015 гг., то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Относительно довода возражения о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным словесным товарным знаком «Пи-пи-гель» по свидетельству № 528104, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и имеющим более ранний приоритет от 08.08.2013, необходимо отметить, что данные знаки, несомненно, являются сходными в силу фонетического вхождения противопоставленного знака в оспариваемый знак и применения в них букв одного и того же (русского) алфавита.

Однако наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на сходный товарный знак, охраняемый лишь в отношении услуг 35 класса МКТУ с формулировками общего характера – «агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, информация и советы коммерческие потребителям, продвижение товаров [для третьих лиц], распространение образцов, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», не позволяет распространить его на любые товары (1 – 34 классов МКТУ), в частности, на товары 31 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, так как сравниваемые услуги и товары сами по себе относятся к разным сферам экономической деятельности (рекламно-торговая – производственная), имеют, соответственно, разное назначение и разный круг потребителей, то есть они не являются однородными.

Исходя из этого обстоятельства, коллегия пришла к выводу об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг и товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю, то есть об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим еще и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, материалы возражения позволяют сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака только требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535826 недействительным полностью.