

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.06.2019, поданное ИП Хмыровым А.В., Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709702, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «**Zoozavr**» по заявке №2018738685 с приоритетом от 07.09.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2019 за №709702 на имя Публичного акционерного общества «Детский мир» (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 31 и услуг 35, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.06.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №709702 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- обозначение «Zoozavr», зарегистрированное по свидетельству № 709702 на имя ПАО «Детский мир», является сходным до степени смешения с обозначением, которое используется лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения «ЗАВР»;

- лицо, подавшее возражение, начиная с 2011 года, использует обозначение «ЗАВР» в качестве коммерческого обозначения в целях индивидуализации услуг, однородных услугам 35, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанным в свидетельстве

№709702, что подтверждается различными договорами, заключенными между ИП Хмыров А.В. и третьими лицами на оказание услуг, и рекламными материалами;

- лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение



«», право на которое возникло у него после приобретения в 2011 году в собственность нежилого помещения по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 54, литер А, пом. 1Н, в котором был открыт магазин зоотоваров, т.е до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- был также создан сайт <http://zavrzoo.ru/> и страница Vk (вконтакте) <https://vk.com/zavrzoo>, посредством которых также продвигались услуги по продаже зоотоваров;

- сходство оспариваемого товарного знака с коммерческим обозначением, которое используется лицом, подавшим возражение, обусловлено наличием в них сходных словесных элементов «ЗАВР» и «Zoozavr»;

- лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2018742200 на регистрацию комбинированного обозначения «ЗАВРЗОО» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 21, 35, 44 классов МКТУ, однако препятствием для регистрации является оспариваемый товарный знак.

- после обнаружения информации о поданной заявке на имя ПАО «Детский мир», лицо, подавшее возражение, пыталось урегулировать данный спор посредством переговоров, однако ПАО «Детский мир» отказало в предоставлении письма-согласия, что и явилось причиной обращения ИП Хмырова А.В. с настоящим возражением.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709702 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- претензия о прекращении нарушения исключительных прав на коммерческое обозначение, направленная лицом, подавшим возражение, правообладателю оспариваемого товарного знака [1];

- переписка посредством электронной почты между лицом, подавшим возражение, и правообладателем [2];
- свидетельство о государственной регистрации права, выданное 07 сентября 2011 года на нежилое помещение по адресу Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.54 лит.А, пом.1Н [3];
- разрешение на установку (перемещение) объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге от 05.10.2017 с приложением №4 (эскизным проектом объекта) [4];
- договор №Д12/133 от 25.12.2012 между ООО «Согласование и развитие» (Исполнитель) и ИП Хмыров А.В. (Заказчик), предметом которого является изготовление информационной вывески, монтаж и подключение рекламоносителей по адресу г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, 54, Бармалеева 1, с приложением №1 (макет с наложением), товарная накладная от 05.03.2014, акт от 05.03.2014 [5];
- договор об обслуживании держателей платежных карт от 26.08.2013 [6];
- договор об оказании интернет услуг от 01.07.2015, заключенный между ООО «Сеометрика» (Исполнитель) и ИП Хмыров А.В. (Заказчик), предметом которого являются услуги поисковой оптимизации Интернет-ресурса Заказчика [7];
- сведения с сайта RU center о доменном имени ZAVRZOO.RU [8];
- договор №К-5-17 от 26.12.2016, заключенный между СПб ГУП «Зоопарк» (Заказчик) и ИП Хмыров А.В. (Поставщик), предметом которого является поставка кормовых животных (сверчок домовый крупный), с приложениями [9];
- копии фотографий анкет, подарочных сертификатов, фрагментов панорамы домов с вывесками, рюкзака с обозначением «ЗООЭКЗОТИКА ЗАВР», вывески на входе в магазин [10];
- распечатки с сайта МЕРКУРИЙ (оформление ВСД) [11];
- скриншоты фотографий, размещенных на сайте в сети интернет с рекламной растяжкой «ЗАВР ЗООЭКЗОТИКА», рекламой магазина зооэкзотики ЗАВР, ЗООШОУ 2014г.; на выставке в Эко-Био Центре «Крестовский остров», ЗООШОУ весна 2016, ЗООШОУ в Экспофоруме 29-30 ноября 2014 [12].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и

представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия, равно как оно не может возникнуть ранее начала осуществления законной предпринимательской деятельности;
- представленные в материалах возражения сведения показывают, что лицо, подавшее возражение, применяет обозначение «ЗООМАГАЗИН» для индивидуализации своей деятельности, т.е. услуг по продаже зоотоваров, но не предприятия, при этом на момент приобретения недвижимости лицо, подавшее возражение, не являлось предпринимателем, поскольку зарегистрировано в качестве такового 31.08.2012;
- согласно договору от 25.12.2012 и приложений к нему, первая вывеска появилась в 2014 году, при этом качество представленных фотографий позволяет увидеть только наименование «ЗООМАГАЗИН», занимающее доминирующее положение, никаких иных документов, подтверждающих внешний вид вывески, смонтированной после 05.03.2014, не представлено;
- разрешение на установку новой вывески было получено 05.10.2017, при этом содержание вывески «ЗАВРЗООМАГАЗИН» отличается от ранее использовавшегося

наименования магазина, а также обозначения



, на которое ссылается лицо, подавшее возражение;

- в возражении не имеется никаких доказательств того, что за короткий период (05.10.2017 года - 07.09.2018 года) предприятие (магазин) именно с этой вывеской приобрел какую-либо известность в пределах города Санкт – Петербурга;
- представленные к возражению материалы подтверждают, что ИП Хмыров А.В. осуществлял предпринимательскую деятельность с 2012 года, используя при этом для идентификации принадлежащего ему предприятия различные обозначения, при этом обозначение «ЗАВРЗООМАГАЗИН», в силу его кратковременного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака (менее года) и небольшой посещаемости магазина, не могло приобрести известность на определенной территории города Санкт-Петербурга;



- использование обозначения «» не имеет отношения к заявленным в возражении требованиям, так как оно используется лицом, подавшим возражение, на бланках немногочисленных анкет, подарочных сертификатах, в отношении которых нет сведений о количестве и периодичности их выпуска, в рекламных баннерах, размещенных на стенах дома и для идентификации стенда на выставках;
- в качестве доказательства участия в выставках представлены только скриншоты фотоотчетов, из которых невозможно сделать выводы о датах проведения мероприятий и фактическом участии в них лица, подавшего возражение, с рекламой именно магазина в отсутствие документальных свидетельств такого участия (дипломов или иных документов);
- наличие сайта с размещенным на нем логотипом не подтверждает наличия коммерческого обозначения, которое должно идентифицировать предприятие, а не доменное имя или предпринимательскую деятельность;
- запрос в поисковой системе «Яндекс» выводит результаты поиска, в котором отсутствует обозначение «» и ссылка на магазин лица, подавшего возражение, все результаты поиска касаются розничной сети ПАО «Детский мир»;
- по мнению правообладателя, оспариваемый словесный товарный знак «Zoozavt» обладает фонетическим, семантическим и визуальным отличиями от словесной составляющей коммерческого обозначения «ЗООЭКЗОТИКА ЗАВР»;
- на основании информации, представленной на сайте <http://zavrzoo.ru>, можно сделать вывод о том, что ИП Хмыров А.В. использует обозначение «ЗООЭКЗОТИКА ЗАВР» для реализации животных (в первую очередь, рептилий и членистоногих).

В отзыве правообладателя также приведено мнение о том, что действия лица, подавшего возражение, являются недобросовестными и имеют признаки злоупотребления правом.

По мнению правообладателя, возражение не содержит оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №709702.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП в отношении ИП Хмырова А.В. [13];
- результаты поискового запроса в поисковой сети «Яндекс» [13];
- выписки из ЕГРЮЛ относительно юридических лиц ООО «ЗАВР» [15];
- фотографии сайта и вывески магазина [16];
- принскрины с сайта РБК <https://www.rbk.ru> [17];
- информации о товарах, размещенных на сайте, фотографии чеков и интерьера магазина [18];
- информация с сайта <https://www.detmir.ru/catalog/index/name/zoozavr/> [19].

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

С учетом даты приоритета (07.09.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 709702 включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №709702 представляет собой словесное обозначение «**Zoozavr**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

03 - дезодоранты для домашних животных; средства косметические для животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные].

05 - добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; корма лечебные для животных; ошейники противопаразитарные для животных; подгузники для домашних животных; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты ветеринарные; препараты для стерилизации; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных.

06 - бубенчики для животных/колокольчики для животных.

07 - кормушки для животных механические; машинки для стрижки животных.

08 - машинки для стрижки животных [ручные инструменты].

09 - ошейники электрические для дрессировки животных.

16 - мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных.

18 - одежда для домашних животных; одеяла для животных; ошейники для животных.

20 - домики для комнатных животных; изделия деревянные для точки когтей для кошек/когтеточки для кошек; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; подушечки для комнатных животных.

21 - гребни для животных; клетки для комнатных животных; кормушки для животных; лотки туалетные для домашних животных.

22 - сетки для кормления животных.

24 - одеяла для домашних животных.

28 - игрушки для домашних животных.

31 - альгаробилла [корм для животных]; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; галеты для собак; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; подстилки для животных; продукты обработки хлебных злаков кормовые; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета].

35 - реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; телемаркетинг; услуги розничной торговли товарами для животных; продвижение товаров для третьих лиц через интернет-магазин.

43 - пансионы для животных.

44 - уход за комнатными животными.

45 - присмотр за домашними животными.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса, обладающего достаточными различительными признаками и известного в пределах определенной территории, не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия. Наличие вышеназванных условий устанавливается на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия.

Согласно свидетельству [3] Хмыров А.В. с 07.09.2011 является собственником нежилого помещения общей площадью 131,6 кв. м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.54 лит.А, пом.1Н (кадастровый номер 78:7:3084:5:36:1).

25.12.2012 между лицом, подавшим возражение, и ООО «Согласование и развитие» был заключен договор [5], предметом которого являлось изготовление рекламоносителей: информационной вывески, планшетов и несущей металлоконструкции, а также монтаж и подключение рекламоносителей по адресу: Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, 54, Бармалева, 1, который совпадает с адресом нежилого помещения, собственником которого является лицо, подавшее возражение.

В качестве подтверждения исполнения договора были представлены товарная накладная и акт о выполненных работах и услугах (оба документа от 05.03.2014).

Согласно макету с наложением, приложенному к договору [5], вывеска (рекламоноситель) имела следующий вид:



Таким образом, использование обозначения «ЗАВР» для индивидуализации предприятия (зоомагазина) было начато не ранее 05.03.2014.

Следует отметить, что, несмотря на низкое качество макета с наложением, представленная на нем вывеска, отличается от обозначения , которое, согласно возражению, использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации магазина зоотоваров.

Согласно разрешению на установку (перемещение) объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге [4], выданному ИП Хмырову А.В. 05.10.2017, по адресу Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица, дом 54, литера А была установлена другая вывеска, эскизный проект которой выглядит следующим образом:



Представленный в документах эскизный проект вывески также отличается от обозначения , на которое ссылается лицо, подавшее возражение, а также от других фотографий, приложенных к возражению, при этом разрешение на размещение вывески  в материалах дела отсутствует.

Соответственно, представленные материалы не дают возможности установить, какая именно вывеска использовалась лицом, подавшим возражение, на дату приоритета (07.09.2018) оспариваемого товарного знака, для индивидуализации магазина зоотоваров по адресу: Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица, дом 54, литера А.

Коллегия отмечает, что само по себе размещение вывески включающей обозначение «ЗАВР», внутренние документы, включая печати, бланки, рекламные объявления, подарочные сертификаты и товары, на которых размещено это обозначение, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения в пределах определенной территории и в целом города Санкт-Петербурга, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия лицом, подавшим возражение, было достаточно известным в пределах определенной территории.

Из материалов [9] – [12] следует, что обозначение «ЗАВР» использовалось на анкетах, в рекламе на сайте <http://zavrzoo.ru>, в социальных сетях на страничке <https://vk.com/zavrzoo>, на рекламных баннерах, однако эти материалы не содержат указания на содержание рекламы в отношении конкретных товаров и услуг, а также на объем такой рекламы, включая затраты на нее. Участие в выставках и шоу не подтверждено независимыми документальными материалами (публикацией в средствах массовой информации, сертификатами, дипломами и т.п. документами).

Отсутствие сведений о посещаемости сайта <http://zavrzoo.ru> и числе подписчиков в социальной сети на странице <https://vk.com/zavrzoo> на дату приоритета (07.09.2018) оспариваемого товарного знака не дают возможности оценить известность обозначения «ЗАВР» в пределах определенной территории и города Санкт-Петербурга в целом.

Коллегия также обращает внимание на то, что, поскольку исключительное право на коммерческое обозначение возникает только при наличии ряда вышеуказанных условий, с учетом того, что доменное имя и интернет-сайт не являются средствами индивидуализации, исключительное право на само по себе доменное имя или сайт как на коммерческое обозначение возникнуть не может. Для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.

Таким образом, представленные материалы не дают возможности оценить степень информированности потребителей о данном коммерческом обозначении.

Соответственно, для вывода о возникновении у лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака права на коммерческое обозначение на определенной территории, в отсутствие подтверждения его широкого использования и приобретенной благодаря этому известности, представленных сведений недостаточно.

Кроме того, из представленных материалов следует, что обозначение, включающее словесный элемент «ЗАВР», использовалось для услуг магазина по продаже экзотических животных и кормов для них. Никаких сведений и материалов, подтверждающих деятельность по производству товаров 03, 05 – 09, 16, 18, 20 – 22, 24, 28, 31 классов МКТУ и оказание рекламных услуг для третьих лиц, включенных в 35 класс МКТУ, а также услуг 43, 44, 45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также известность обозначения в отношении такой деятельности в пределах определенной территории, возражение не содержит.

В целом совокупность представленных материалов не дает возможности для обоснованного вывода о возникновении права на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком на дату его приоритета в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается довода правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, являются недобросовестными и имеют признаки злоупотребления правом, то он не является предметом рассмотрения в рамках данного возражения.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №709702 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 709702.