

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 11.03.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ВЕТЭКСПЕРТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 539018, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак ВЕТЭКСПЕРТПРО с приоритетом от 30.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.04.2015 за № 539019 на имя Смирнова Александра Анатольевича, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, а также услуг 44 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно 03 класса МКТУ - мыла; зубные порошки и пасты; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие. 05 класса МКТУ - ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей; пищевые добавки для животных; перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; акарициды;

антисептики; бактерициды; биоциды; мази; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты химические для ветеринарных целей; препараты для уничтожения паразитов; репелленты; репелленты для собак; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных; средства моющие для собак; средства моющие для скота, 44 класса МКТУ - ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для животных; помощь ветеринарная; уход за животными; уход за комнатными животными.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак сходен с отличительной частью охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования ООО «ВЕТЭКСПЕРТ» в связи со сходством словесного элемента ВЕТЭКСПЕРТ противопоставленного фирменного наименования и словесного элемента ВЕТЭКСПЕРТПРО оспариваемого товарного знака, обусловленным наличием полного звукового (фонетического) вхождения части фирменного наименования в оспариваемый знак, и визуальным (графическим) сходством сравниваемых обозначений, которое усиливается в результате выполнения оспариваемого товарного знака стандартным шрифтом и, соответственно, отсутствием у оспариваемого товарного знака каких-либо графических отличий. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТЭКСПЕРТ» (ООО «ВЕТЭКСПЕРТ») было зарегистрировано 28.10.2008 г., соответственно, право ООО «ВЕТЭКСПЕРТ» на фирменное наименование возникло ранее даты 30.08.2013 г. приоритета оспариваемого товарного знака. При этом до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ВЕТЭКСПЕРТ» использовало свое фирменное наименование при введении в гражданский оборот таких товаров как одношаговый экспресс тест VetExpert для выявления у животных антител к вирусам (товарные накладные о введении товаров в гражданский оборот

прилагаются). Данные товары являются однородными указанным в перечне свидетельства товарам 03 класса МКТУ: дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; шампуни для мытья комнатных животных, а также товарам 05 класса МКТУ: ветеринарные препараты; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей; пищевые добавки для животных; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; репелленты для собак; средства моющие для животных; средства моющие для собак; средства моющие для скота, а также всем услугам 44 класса МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку для части товаров 03 класса МКТУ: дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; шампуни для мытья комнатных животных, товаров 05 класса МКТУ: ветеринарные препараты; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей; пищевые добавки для животных; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; репелленты для собак; средства моющие для животных; средства моющие для собак; средства моющие для скота, а также всех услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- 1) Выписка из ЕГРЮЛ по Обществу с ограниченной ответственностью «Ветэксперт»;
- 2) Товарные накладные за 2010-2013;
- 3) Товарные накладные за 2021.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва на него не представил и в заседании коллегии не участвовал.

В дополнение к возражению были представлены следующие документы:

- 4) Свидетельства о регистрации лекарственных препаратов и кормовых добавок для животных.

- 5) Сведения об администраторе доменного имени www.vetexpert-rf.ru - распечатка официального сайта регистратора доменных имен ООО «Регистратор Р01 ».
- 6) Распечатка страницы сайта с доменным именем www.vetexpert-rf.ru.
- 7) Рекламные материалы и печатная продукция: бюллетени, журналы, буклеты, книги, бейджи, ручки, стенды, пакеты, упаковки, одежда с логотипом.
- 8) Фотографии с выставок, семинаров, конгрессов, конференций.
- 9) Договор от 30 августа 2009 г., таможенная декларация, инвойс, товарная накладная.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (30.08.2013) приоритета оспариваемого товарного знака 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «ВЕТЭКСПЕРТПРО». Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении части указанных товаров (03 класса МКТУ: дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; шампуни для мытья комнатных животных, а также товаров 05 класса МКТУ: ветеринарные препараты; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей; пищевые добавки для животных; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; репелленты для собак; средства моющие для животных; средства моющие для собак; средства моющие для скота), а также всех услуг 44 класса МКТУ (ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для животных; помощь ветеринарная; уход за животными; уход за комнатными животными) ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования «ВЕТЭКСПЕРТ», исключительное право на которое у лица, подавшего возражение, возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения с учетом приложенных документов (1-9) показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1] следует, что Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТЭКСПЕРТ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 28.10.2008 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (30.08.2013) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «ВЕТЭКСПЕРТПРО» является сходным с частью «ВЕТЭКСПЕРТ» фирменного наименования лица, подавшего возражение, ввиду полного вхождения части фирменного наименования в оспариваемый товарный знак.

Однако, наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов [2-9] свидетельствует об использовании фирменного наименования ООО «ВЕТЭКСПЕРТ» при введении этим лицом в гражданский оборот лекарственных и диагностических препаратов для животных, которые являются однородными таким товарам 03 класса МКТУ как «дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; шампуни для мытья комнатных животных» а также товарам 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей; пищевые добавки для животных; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; репелленты для собак; средства моющие для животных; средства моющие для собак; средства моющие для скота», указанным в свидетельстве. Однородность

вышеуказанных товаров обусловлена их отнесением к одной родовой группе товаров (ветеринарные препараты, препараты химические и биологические для ветеринарных целей), общим назначением (товары для животных), условиями их реализации и кругом потребителей.

В частности, согласно представленным материалам до даты приоритета оспариваемого знака лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием вводились в гражданский оборот экспресс-тесты VetExpert для выявления у кошек и собак антител к различным вирусам, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации лекарственных средств для животных (4), товарными накладными (2), договором (9), сведениями с сайта лица, подавшего возражение (6), и другими материалами.

Представленные материалы свидетельствуют об участии юридического лица в гражданском обороте под фирменным наименованием ООО «ВЕТЭКСПЕРТ» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «ВЕТЭКСПЕРТ», что могло бы привести к смешению сравниваемых средств индивидуализации в отношении однородных товаров.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна части товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для части вышеуказанных товаров.

Относительно услуг 44 класса МКТУ - ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для животных; помощь ветеринарная; уход за животными; уход за комнатными животными, в отношении которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, коллегия считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Анализ материалов возражения показал, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения против правовой охраны товарному знаку по свидетельству №539018 в отношении вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ, поскольку возражение не содержит подтверждения того, что ООО «ВЕТЭКСПЕРТ» осуществляет деятельность по оказанию ветеринарных услуг и услуг ухода за животными, а регистрация оспариваемого знака для указанных услуг затрагивает права и интересы лица, подавшего возражение. Следует отметить, что материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые доказывают фактическое оказание услуг ветеринарной помощи, пансионатов или салонов красоты для животных.

Отсутствие заинтересованности является основанием для отказа в удовлетворения возражения в отношении услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 539018 недействительным для товаров 03 класса МКТУ: дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; шампуни для мытья комнатных животных, а также товаров 05 класса МКТУ: ветеринарные препараты; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей; пищевые добавки для животных; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; репелленты для собак; средства моющие для животных; средства моющие для собак; средства моющие для скота.