

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 от 27.11.2014, поданное ООО «Идеал», Ярославская обл., д. Красная (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416931, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009708681 с приоритетом от 21.04.2009 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.08.2010 за №416931 на имя ООО «АЛКО», г.Киров (далее - правообладатель) в отношении товаров 21, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №416931 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ЗВЕРЬЕ МОЕ», неохраняемые словесные элементы «сеть профессиональных зооцентров» и изобразительные элементы в виде темных силуэтов собаки, кошки, мышки и птички. Вся композиция заключена в овальную рамку.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №416931 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что, на момент регистрации товарного знака по свидетельству №297385, лицо, подавшее возражение, уже использовало обозначение «Зверьё моё» в отношении таких товаров как наполнители для туалетов для животных, корма для животных (сено луговое), аксессуары для животных (когтеточки).

Указанные товары производились с 2005 года с присвоением им штриховых товарных кодов Некоммерческой организации содействия и развития товарного кодирования 46, созданной совместно с Госкомстатом Российской Федерации и Ассоциацией ТПП субъектов Федерации «Центральная Россия» и НОВИНТЕХ-ШТРИХКОД.

Лицом, подавшим возражение, с 2005 года по настоящее время заключены и исполняются договора на поставку товаров, маркированных обозначением «Зверьё моё», в разные регионы Российской Федерации, в том числе в Пензу, Екатеринбург, Жуковский, Калининград, Королев, Краснодар, Курск, Липецк, Москву, Нижний Новгород, Рязань, Санкт-Петербург, Саратов и др.

В соответствии с представленными оборотно - сальдовыми ведомостями в 2005 году среди контрагентов лица, подавшего возражение, были организации из городов Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Орел, Пенза, Переяславль-Залесский, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тверь, Уфа, Ярославль и др.

Общая сумма продаж вышеуказанных товаров в 2005 году составила 8 926 436,55 рублей, в 2006 году – 11 107 879,63 рублей, в 2007 году – 22 148 837,84 рублей, в 2008 году – 39 062 483,64 рублей, что подтверждает широкую известность продукции лица, подавшего возражение, в разных регионах России и постоянный рост продаж.

Дизайн упаковки для выпускаемых товаров с обозначением «Зверьё моё» был разработан в 2005 году.

Лицо, подавшее возражение, с 2004 года и по настоящее время, регулярно участвует в Международных специализированных выставках, в том числе в крупнейшей ежегодной выставке «ЗООСФЕРА» и Международной выставке

зооиндустрии «ПаркЗоо». В рамках данных выставок информация о лице, подавшем возражение, и изготавливаемой им продукции, маркированной обозначением «Зверьё моё», публикуется в каталогах выставок и доступна для ознакомления всем участникам данной отрасли.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем дипломов выставок «Зоосфера» и «ПаркЗоо», оно также выступало в качестве спонсора Международных выставок кошек в г. Рыбинске в 2007 году, в г. Ярославле в 2007, 2009, 2013 годах, оказывало спонсорскую помощь приюту для бездомных животных «Вита».

Продукция, маркированная обозначением «Зверьё моё» (корма для животных, наполнители для туалетов для животных, когтеточки), предлагается к продаже в магазинах разных регионов Российской Федерации, в том числе в сети Интернет.

В 2012 году лицо, подавшее возражение, принимало участие в телепередаче «Контрольная закупка».

На момент регистрации оспариваемого товарного знака действовали и активно использовались принадлежащие лицу, подавшему возражение, патенты на промышленный образец №№71835, 72267.

В возражении также отмечено, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству №297385, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ, которые также являются однородными товарам 21 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Однородность товаров 31 и 21 классов МКТУ обусловлена тем, что эти товары имеют одинаковый круг потребителей и представлены на близких или одинаковых полках в магазинах для животных.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 416931 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «ИДЕАЛ» [1];

- предложения по штриховому кодированию, включая положение по штриховому кодированию и действующие тарифы на 2004, 2005 годы [2];
- свидетельства о присвоении кода «независимой системы товарного кодирования» от 17.09.2007, 17.09.2006, 17.09.2005 [3];
- свидетельства о членстве ООО «Идеал» в Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» с 08.11.2007 с указанием номера для электронного обмена данными [4];
- общий список числовых значений штриховых товарных кодов единичной упаковки продукции предприятия ООО «Идеал» [5];
- образцы упаковки корма для грызунов (сено луговое), наполнителей для туалета с маркировкой «Зверьё моё» [6];
- договоры поставки товаров №1-05 от 11.01.2005, №9-05 от 09.03.2005, №2-05 от 11.01.2005, №11-05 от 24.03.2005, №26-05 от 05.08.2005, №1/27-05 от 12.08.2005, №30-05 от 29.08.2005, №4-08 от 01.01.2008, №4-08 от 01.01.2008, №01/П-07 от 07.03.2007, товарные накладные, счета, платежные документы [7];
- оборотно - сальдовые ведомости за 2008, 2007, 2006, 2005 годы [8];
- договоры поставки товаров №31-11 от 22.08.2013, №42-11 от 03.10.2011, №15-09 от 29.10.2009, №14-08 от 06.11.2008, №02-09 от 16.02.2009, №11-08 от 08.08.2008, №10-08 от 05.08.2008, №36А-05 от 15.09.2005, №14-05 от 06.04.2005 [9];
- договоры поставки пакетов бумажных №163/20-05 от 03.06.2005, №227 от 20.02.2006, №424 от 15.01.2007 со спецификациями [10];
- договоры, подтверждающие участие ООО «Идеал» в выставках «Зоосфера 2005», «Зоосфера 2007», «Зоосфера 2013» [11];
- материалы выставок ЗООСФЕРА [12];
- дипломы, благодарности [13];
- сведения о патентах №№72267, 71835 [14];
- сведения о товарном знаке №297385 [15].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением от 27.11.2014, представил отзыв, в котором выражает несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено отсутствие причин, препятствовавших лицу, подавшему возражение, своевременно зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение «Зверьё моё» в отношении товаров, которые им выпускаются с 2005 года (наполнители для туалетов для животных, аксессуары для животных), а также для услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Между тем, правообладатель оспариваемого товарного знака широко использует принадлежащий ему товарный знак, начиная с 2000 года, для индивидуализации сети магазинов «Зверье мое» в Кировской области и в республике Коми.

Сеть магазинов «Зверье мое» прочно занимает ведущее место в сфере предприятий зооторговли Кировской области и республике Коми. На сегодняшний день сеть состоит из 20 зоомагазинов: 14 зоомагазинов в г. Кирове, 3 зоомагазина в г.Кирово-Чепецке, 3 зоомагазина в г. Сыктывкар.

Услугами сети магазинов ежедневно пользуются более 60000 человек, из которых более 25000 используют дисконтные карты постоянных покупателей.

Информация о магазинах оптовой и розничной торговли сети «Зверье мое» с 2009 года размещается в печатных изданиях, на радио и телевидении Сыктывкара и Кирова.

С 2010 года сеть зоомагазинов «Зверье мое» участвует в региональном конкурсе «Торговая марка года», проводимом Вятской Торгово-промышленной палатой и Администрацией г. Кирова среди всех предприятий Кировской области. Ежегодно сеть магазинов «Зверье мое» побеждает в своих номинациях, что подтверждается дипломами конкурса.

С 2011 года сеть магазинов «Зверье мое» участвует в совместном проекте «Рассказы о животных» с «Радио Мария».

В 2011 году был создан сайт <http://moezoo.ru>, на котором размещена информация об Интернет-магазине «Зверье мое».

В 2014 году сеть магазинов «Зверье мое» вступила в Союз Предприятий Зообизнеса России (СПЗ), который является членом Торгово-промышленной палаты России.

С 2009 года сеть магазинов «Зверье мое» активно участвует в выставках домашних животных в Кировской области и республике Коми в качестве спонсора, а также для выездной торговли. За это время сеть стала участником более 25 выставок, сотрудничая с 9 клубами любителей животных.

Таким образом, оспариваемый товарный знак приобрел широкую известность среди покупателей Кировской области и республики Коми и прочно ассоциируется с сетью зоомагазинов.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №416931.

К отзыву приложены следующие документы:

- копия свидетельства №416931 [16];
- копии дипломов «Торговая марка» Вятской торгово-промышленной палаты за 2010- 2014 годы [17];
- статьи с Интернет-порталов [18];
- копии статей из газет и журналов [19];
- фотографии магазинов [20];
- фотографии с выставок домашних животных [21];
- диск с видеозаписью сюжетов о сети магазинов «Зверье мое» [22].

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

С учетом даты приоритета (21.04.2009) 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 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 пунктом 3(1) 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 относительного товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

В соответствии с пунктом 9(3) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту (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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №416931



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЗВЕРЬЕ МОЕ», неохраняемые словесные элементы «сеть профессиональных зооцентров» и изобразительные элементы в виде темных силуэтов собаки, кошки, мышки и птички. Вся композиция заключена в овальную рамку.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он не несет в себе никакой прямой информации, которая могла бы вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги под этим обозначением.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

По поводу возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что с 2005 года оно производило товары (наполнители для кошачьих туалетов, корма для



животных (сено), когтеточки), маркированные обозначением, которые приобрели известность в ряде регионов Российской Федерации, благодаря существенным объемам производства [7] – [10], а также демонстрации этих товаров

на выставках «Зоосфера 2005», «Зоосфера 2006», «Зоосфера 2007», «Зоосфера 2013» г. Санкт-Петербург, «ПаркЗоо2012», г. Москва [11] – [12].

Вышеуказанные документы, представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между товарами, включенными в 21 и 31 классы МКТУ оспариваемой регистрации, и производителем товаров для животных в лице ООО «Идеал», поскольку, несмотря на визуальные различия между оспариваемым товарным знаком и обозначением, которое использовало лицо, подавшее возражение, для маркировки своих товаров, фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ЗВЕРЬЕ МОЕ», играющих основную индивидуализирующую роль в сравниваемых обозначениях, а также совместная встречаемость и использование в обиходе таких товаров как туалеты для животных, гигиенические подстилки для комнатных животных из различных материалов, в том числе минерально-гигиенические, и наполнители для туалетов для домашних животных, способствует формированию сходных ассоциаций между обозначениями и возможности ложного восприятия этих товаров как произведенных одним лицом, в частности, лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, коллегия не находит убедительными доводы лица, подавшего возражение, о том, что услуги 35 класса МКТУ, связанные продвижением товаров для домашних животных для третьих лиц, могут ассоциироваться с лицом, подавшим возражение, поскольку им не представлено никаких документов, свидетельствующих что он приобрел известность и репутацию в качестве лица, оказывающего услуги по продвижению товаров для третьих лиц, вызывая тем самым в сознании потребителя ложные ассоциации с лицом, подавшим возражение.

Между тем, правообладатель оспариваемого товарного знака добросовестно использует свой товарный знак именно для индивидуализации услуг, связанных с продвижением зоотоваров, в частности, для индивидуализации сети магазинов

зоотоваров, которые получили широкую известность в Кировской области и республике Коми.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для обоснованного вывода о том, что оспариваемый товарный знак до даты его приоритета в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров для домашних животных, в сознании потребителей ассоциировался с лицом, подавшим возражение, и, соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг, не подтверждены материалами возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №297385



представляет собой комбинированное обозначение , содержащее словесные элементы «Зверьё моё», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод».

В соответствии с признаками сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) Правил, сравниваемые товарные знаки характеризуются фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «ЗВЕРЬЁ МОЁ».

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить их некоторое различие, которое обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке дополнительных словесных элементов «СЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗООЦЕНТРОВ», а также изобразительных элементов в

виде темных силуэтов животных, а в противопоставленном товарном знаке – оригинального шрифта, которым выполнены слова «ЗВЕРЬЁ МОЁ», однако, учитывая основную индивидуализирующую роль именно тождественных словесных элементов, указанные различия не играют определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Однородность товаров 31 класса МКТУ «корма для животных» и товаров 21 класса МКТУ «кормушки для животных», в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, обусловлена тем, что эти товары являются взаимодополняемыми, предназначены для одного круга лиц – владельцев домашних животных, имеют одинаковые каналы реализации через специализированные магазины.

В силу изложенного можно сделать вывод, что в отношении товаров 21 класса МКТУ «кормушки для животных» оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №297385, несмотря на отдельные отличия, и, соответственно, сходен с ним до степени смешения.

Лицо, подавшее возражение ссылается на то, что на момент регистрации товарного знака по свидетельству №416931 действовали и активно использовались

принадлежащие ему патенты на промышленный образец №71835



промышленный образец №72267



Однако, во-первых, эти патенты не являются тождественными оспариваемому товарному знаку, а во-вторых, их действие было досрочно прекращено 17.09.2010 (дата публикации 16.12.2011) из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №416931 противоречит требованиям пункта 9(3) статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 27.11.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 416931 недействительным в отношении товаров 21 класса МКТУ «туалеты для домашних животных; кормушки для домашних животных» и товаров 31 класса МКТУ.