

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 27.08.2013, поданное ООО «ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ», г. Белая Калитва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738153, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011738153 подано 22.11.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ «корма для животных».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «PUFFINS», выполненный буквами латинского алфавита кремового цвета на фоне черного прямоугольника. Буква «I» в слове «PUFFINS» выполнена в виде стилизованной лапы животного с коготками оранжевого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, кремовом, оранжевом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 20.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738153 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией UAB «ALEKSANN», Литва, для маркировки однородных товаров. Поскольку заявителем является российская компания ООО «ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ», г. Белая Калитва (Ростовская область), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Указанная информация размещена на сайте [www.aleksann.lt](http://www.aleksann.lt), ссылка на который приведена в заключении по результатам экспертизы.

В возражении от 27.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель с 2011 года производит и реализует на территории Российской Федерации корма для животных, маркированные заявленным обозначением, что подтверждается счетами-фактурами за указанный период. Что касается литовской компании UAB «ALEKSANN», на которую ссылается экспертиза, то она не производит и не реализует корма для животных, маркированные заявленным обозначением, подтверждением чему служат письма от этой компании, приложенные к возражению.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.05.2013 и зарегистрировать товарный знак «PUFFINS» по заявке №2011738153.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии счетов-фактуры [1];
- копии писем компании UAB «ALEKSANN» [2].

В дополнение к ранее представленным документам заявителем были представлены сертификаты соответствия и технические условия [3] на корм «PUFFINS», подтверждающие доводы заявителя о том, что он является производителем этого корма.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.11.2011) поступления заявки №2011738153 на регистрацию 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «PUFFINS».

Представленные заявителем материалы [1], [3] подтверждают доводы заявителя о том, что на дату подачи заявки №2011738153 он являлся производителем кормов для животных, маркированных обозначением «PUFFINS», которые реализовывалась на территории Российской Федерации.

Заявителем также представлено письмо [2], подписанное директором компании UAB «ALEKSANN», из которого следует, что компания не является производителем кормов для животных под товарным знаком «PUFFINS» и не продает эти корма ни на территории Литвы, ни на территории Российской Федерации.

Таким образом, российский потребитель на дату подачи заявки № 2011738153 был знаком с продукцией заявителя, маркированной обозначением «PUFFINS».

Вместе с тем, никаких сведений, подтверждающих существование других производителей кормов для животных, маркированных обозначением «PUFFINS», до даты подачи заявки №2011738153, выявлено не было.

Информация, приведенная на сайте [www.aleksann.lt](http://www.aleksann.lt), относится к ноябрю 2012 года, т.е. к периоду времени после даты подачи на регистрацию товарного знака заявки №2011738153, при этом указанная информация касается рекламы корма без указания на его производителя, в силу чего не может быть учтена при принятии решения.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что вывод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и, соответственно, противоречить положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным, т.е. заявленное обозначение удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 27.08.2013, отменить решение Роспатента от 20.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011738153.**