

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.12.2013 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708613, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012708613 с приоритетом от 23.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Диамант Зоо», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PERCATO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Между буквами «ER» и «AT» выполнены два изобразительных элемента в виде стилизованных звезд.

Роспатентом 03.10.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708613 для части заявленных товаров 31 и всех услуг 35 классов МКТУ. В отношении части товаров 31 класса МКТУ (смесь из бумаги и песка для комнатных животных (наполнитель для туалета); силикагель для комнатных животных (наполнитель для туалета); бентонит для комнатных животных (наполнитель для туалета)), заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что по сведениям из сети Интернет (сайт cats.arbatzoo.ru) заявленное обозначение «PERCATO» воспроизводит название, используемое немецкой компанией Karlie для маркировки однородной продукции 31 класса МКТУ.

В возражении от 12.12.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «PERCATO» не имеет значения в русском языке, и потребитель будет запоминать его благодаря рекламе и длительности присутствия товара на рынке;

- на момент принятия решения по заявке №2012708613 точных сведений о том, что немецкая компания Karlie маркировала свою продукцию обозначением «PERCATO» у экспертизы не могло быть, поскольку информация о продукции была получена экспертом не на сайте компании Karlie, а на сайте третьего лица;

- владельцем Интернет-сайта cats.arbatzoo.ru, на который ссылается экспертиза, является покупатель продукции заявителя;

- в настоящее время в связи с обращением заявителя вся недостоверная информация о производителе ООО «Диамант Зоо» и фирме KARLE из Германии устранена;

- ООО «Диамант Зоо» образовано в 2007 году и занимается продажей товаров различного назначения, предназначенных для домашних животных, как под собственными товарными знаками, так и под товарными знаками самих производителей, используя при этом и свои знаки обслуживания;

- ООО «Диамант Зоо» является правообладателем следующих товарных знаков: «KARLIE» по свидетельству № 370966, зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ, «Диамант Зоо» по свидетельству №370463,

зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ, «LillyPet» по свидетельству №498613, зарегистрированного для широкого перечня товаров 01, 03, 05, 08, 17, 18, 20, 21, 24, 28, 31 классов МКТУ;

- импортером всей продукции, производимой для ООО «Диамант Зоо», является на протяжении всех лет фирма ООО «Донела»;

- ООО «Диамант Зоо» и ООО «Донела» реализуют продукцию в разных регионах Российской Федерации и в странах СНГ;

- в связи с этим можно говорить о достаточной известности российским потребителям продукции с товарными знаками ООО «Диамант Зоо», а также обозначением «PERCATO»;

- в настоящий момент сложилась ситуация, когда на рынок Российской Федерации поступает товар ООО «Диамант Зоо» в новой упаковке без доминирующего элемента - торгового знака KARLIE, но информация на сайтах третьих лиц еще не везде обновлена;

- поэтому на большинстве сайтов третьих лиц, закупающих продукцию у ООО «Диамант Зоо», помещена упаковка с элементом KARLIE, а информация о производителе либо отсутствует, либо ошибочна;

- среди партнеров по бизнесу ООО «Диамант Зоо» и ООО «Донела» есть многие немецкие фирмы и, в том числе, немецкая компания «Karlie Heimtierbedarf GmbH»;

- данный производитель имеет собственный знак «KARLIE» по международной регистрации №686550, охраняемый в отношении товаров 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28 классов МКТУ, которые не включают в себя «корма для комнатных животных и наполнители для туалетов», относящиеся к 31 классу МКТУ;

- на российский рынок товаров «PERCATO» данной немецкой компании никогда не поступало, так как они не производились;

- вышеназванная немецкая фирма не имеет собственного товарного знака «PERCATO», что подтверждает информацией из базы данных ROMARIN WIPO;

- товар, реализуемый ООО «Диамант Зоо», производится по его заказу различными компаниями из Германии.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708616 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены следующие документы:

- письмо заявителя [1];
- письма различных лиц относительно приобретения продукции «PERCATO» у ООО «Диамант Зоо» и ООО «Донела» [2];
- распечатка результатов запроса по слову «PERCATO» в базе данных ROMARIN WIPO [3];
- распечатки данных из сети Интернет [4];
- фотографии упаковки продукции [5];
- распечатка заключений коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения иных возражений, касающихся несоответствия обозначений требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса [6].

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

С учетом даты приоритета (23.03.2012) заявки №2012708613 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», словесный элемент которого выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Между буквами «ER» и «AT» выполнены два изобразительных элемента в виде стилизованных звезд.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 31 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а именно, относительно немецкой компании Karlie, которая изготавливает наполнители для туалетов для домашних животных, маркированные товарным знаком «PERCATO». Решение Роспатента базируется на сведениях с сайта cats.arbatzoo.ru.

При проведении поиска в сети Интернет палатой по патентным спорам была выявлена информация о предложениях к продаже продукции с маркировкой «PERCATO», изготовленной другой немецкой компанией – Л&Р Гмбх. Вместе с тем, рядом с указанием немецкого производителя имеется

указание о том, что данная продукция изготовлена по заказу ООО «Диамант Зоо», то есть заявителя по рассматриваемой заявке.

На представленных заявителем фотографиях упаковок продукции «PERCATO» также имеется указание «Диамант Зоо» [5]. Распечатки с различных сайтов сети Интернет, приобщенные заявителем к материалам дела на стадии рассмотрения возражения в палате по патентным спорам [4], содержат информацию о том, что наполнители для туалетов для домашних животных, маркированные товарным знаком «PERCATO», изготавливаются в Китае.

Указанное заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам пояснил тем, что изначально данная продукция изготавливалась по его заказу различными немецкими компаниями, а в настоящее время наполнители для туалетов для домашних животных, маркированные товарным знаком «PERCATO», заказываются ООО «Диамант Зоо» в Китае.

Кроме того, с сайта cats.arbatzoo.ru, указанного в заключении по результатам экспертизы, некорректная информация о немецком производителе Karlie по просьбе заявителя устранена.

Заявителем представлены письма от различных российских компаний [2] (в том числе, от крупного зоомагазина «Бетховен»), сотрудничающих с ООО «Диамант Зоо», в которых указано, что на протяжении нескольких лет они реализовывали продукцию с маркировкой «PERCATO», изготовленную именно заявителем, при этом о других производителях данного товара им не известно.

Необходимо отметить, что коллегия палаты по патентным спорам не располагает информацией об осведомленности российских потребителей о товаре «PERCATO», изготовленном немецкой компанией Karlie и об объемах и длительности поставок данной продукции на территорию Российской Федерации.

При этом в базе данных ROMARIN Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности [3] не выявлена информация о наличии в Германии, либо иных странах Европейского Союза товарного знака «PERCATO», принадлежащего немецкой компании Karlie.

С учетом изложенного коллегия палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение потребителей, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 12.12.2013, изменить решение Роспатента от 03.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012708613.