

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 26.03.2019 возражение ООО «Байрам», г. Златоуст (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681391, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017746530 с приоритетом от 07.11.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров (далее – Госреестр) 12.11.2018 за №681391 на имя Зулпикарова М.А. (далее — правообладатель) в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый знак



представляет собой обозначение, состоящее из оригинального огуречного орнамента, в который вплетен словесный элемент, не имеющий однозначного прочтения и выполненный оригинальным шрифтом.

В поступившем 26.03.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- 12.02.2009 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) была внесена запись о создании ООО «Байрам», которое в тот же день было поставлено на учет в налоговом органе и является действующим юридическим лицом до сих пор;

- основными уставными видами деятельности ООО «Байрам» являются, в том числе следующие: производство продуктов из мяса и мяса птицы, оптовая и розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;

- ООО «Байрам» специализируется преимущественно на производстве различных продуктов из мяса и мяса птицы, в том числе пельменей, вареников, котлет, чебуреков, мантов, голубцов, хинкали, фарша, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- ООО «Байрам» с 2009 года обладает исключительным правом на свое фирменное наименование, в котором основным элементом, играющим главную индивидуализирующую роль, является именно наименование «Байрам», по этой причине фирменное наименование подателя возражения ООО «Байрам» является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком ввиду того, что словесный элемент оспариваемого знака совпадает с оригинальным элементом фирменного наименования;

- товары и услуги, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак являются однородными тем товарам, которые указаны в уставе ООО «Байрам» и в присвоенных ей кодах деятельности, а также тем товарам, которые лицо, подавшее возражение, реально производило и продавало с использованием при этом в гражданском обороте своего фирменного наименования, более того, в значительной степени они вообще совпадают;

- сфера действия исключительного права ООО «Байрам» на свое фирменное наименование по видам деятельности совпадает с объемом охраны оспариваемого товарного знака по товарам, что влечет за собой угрозу смешения и введения в

заблуждение контрагентов и потребителей, особенно, если учесть известность продукции ООО «Байрам»;

- приведенные материалы подтверждают известность ООО «Байрам», его фирменного наименования на рынке товаров в сфере производства и продажи пищевой продукции, в том числе мясных полуфабрикатов,пельменей, вареников, при этом продукция компании востребована среди потребителей.

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681391 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [1];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [2];
- устав ООО «Байрам» от 2009 г.[3];
- заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «Байрам» [4];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Байрам» [5];
- сертификаты и декларации соответствия [6];
- протоколы лабораторных исследований пельменей [7];
- товарные накладные и платежные поручения [8];
- договоры поставки №11, 12 и 18 [9];
- реестр ветеринарно-сопроводительных документов на отгруженную продукцию за 2-й квартал 2017 [10];
- диплом и благодарственное письмо [11];
- заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606262 [12].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на него не представил, поскольку между ним и лицом, подавшим возражение, было достигнуто соглашение, в результате которого правообладателем было подано в Роспатент заявление о внесении изменений в перечень регистрации №681391 с целью исключения из него товаров 30 класса

МКТУ – «баоцзы [китайские пирожки]; блины; буррито; вареники [шарики из теста фаршированные]; вещества связующие для колбасных изделий; киш; кулебяки с мясом; маринады; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; составы для глазирования ветчины; сэндвичи; такое; тортилы; хот-доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]» и сужения формулировки 35 класса МКТУ путем добавления в нее слово «указанных».

На основании поданного правообладателем заявления из перечня товарного знака по свидетельству №681391 были исключены вышеуказанные товары 30 класса МКТУ, о чем в Госреестр была внесена запись от 24.09.2019.

С учетом данного обстоятельства лицом, подавшим возражение, были уточнены требования о признании предоставления правовой охраны оспариваемому знаку недействительным только в отношении услуги 35 класса МКТУ - продвижение товаров 30 класса для третьих лиц.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.11.2017) приоритета оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение



Согласно сведениям, полученным из Госреестра, на дату рассмотрения возражения оспариваемый товарный знак действовал в отношении товаров 30 класса МКТУ – ароматизаторы; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для

кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; овес дробленый; настои нелекарственные; овес очищенный; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого;

порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; табуле; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус пивной; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный и услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров 30 класса для третьих лиц.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным

наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее 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 частью; 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 на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1, 3, 5] следует, что ООО «Байрам» было зарегистрировано в качестве юридического лица 12.02.2009 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (07.11.2017) оспариваемой регистрации №681391.

Сравнительный анализ показал, что словесный элемент оспариваемого товарного знака имеет достаточно высокую степень стилизации букв, которыми выполнен этот элемент, что затрудняет его прочтение как «Байрам», поскольку он воспринимается, скорее, как «Гайраль» или «Гайрам», нежели «Байрам», что свидетельствует о его низкой степени сходства с частью фирменного наименования «Байрам» лица, подавшего возражение.

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из уставных документов [3], сертификатов соответствия [6], протоколов

лабораторных исследований [7], товарных накладных и платежных документов [8], диплома II агропромышленной выставки Уральского федерального округа за высокое качество пельменей «Русские» [11], а также имеющихся в материалах заявки договоров поставки мясных полуфабрикатов [9], лицо, подавшее возражение, занимается производством продуктов и полуфабрикатов из мяса и мяса птицы и их реализацией потребителям.

Совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, является производителем полуфабрикатов, в том числе пельменей, вареников, котлет, мантов, хинкали и др. полуфабрикатов из мяса и мяса птицы. И эта деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Как показал сравнительный анализ, указанные товары не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, поскольку в результате внесения изменений в перечень регистрации №681391 все однородные товары были исключены, остальные товары не являются однородными товарам «пельмени, вареники, котлеты, манты, хинкали и др. полуфабрикаты из мяса и мяса птицы», поскольку они относятся к разным видовым и родовым группам товаров, имеют разное назначение, разные условия хранения и реализации и разный круг потребителей.

Что касается услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров 30 класса МКТУ, то материалы возражения не содержат документов, подтверждающих указанную деятельность под фирменным наименованием.

Представленные договоры поставки мясных полуфабрикатов не позволяют сделать вывод, что ООО «Байрам» реализовывал товар третьих лиц, а не поставлял изготовленные им полуфабрикаты согласно сертификатам соответствия и на основании условий договоров.

Следует отметить, что услуга «продвижение товаров» является деятельностью, связанной с оказанием услуг для третьих лиц, а не деятельностью по реализации своих товаров. В данном случае в возражении отсутствуют

доказательства продвижения товара, произведенного третьими лицами, под фирменным наименованием ООО «Байрам».

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что деятельность по производству товаров 30 класса МКТУ является однородной услугам по продвижению этих товаров, коллегия отмечает следующее.

Действительно, производство товаров может быть признано однородным услугам по продвижению этих же товаров, но только в случае тождества или высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации. В рассматриваемом случае, как было указано выше, оспариваемый товарный знак и оригинальная часть фирменного наименования имеют низкую степень сходства, что не может привести к смешению этих средств индивидуализации в гражданском обороте при маркировке ими товаров 30 класса МКТУ и оказании услуг по продвижению указанных товаров. Кроме того, оспариваемый знак действует в отношении услуги 35 класса МКТУ – продвижение товаров 30 класса МКТУ, т.е. в данном перечне не содержится указания на конкретные товары, в частности, на мясные полуфабрикаты, пельмени, вареники, производством которых занимается ООО «Байрам».

Следовательно, материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, отсутствуют основания для признания оспариваемого знака не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, изложенные в особом мнении, поступившем 25.10.2019, в основном повторяют доводы возражения и проанализированы в мотивировочной части заключения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2019,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№681391.**