

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2021, поданное Акционерным обществом «Городской молочный завод», город Кирово-Чепецк (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694250, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Вятская дымка**» по заявке №2018713576 с приоритетом от 05.04.2018 зарегистрирован 28.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №694250 в отношении товаров 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЙ ПАК НН», г. Москва (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.07.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству №694250 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность в подаче данного возражения, обосновывается наличием на имя заявителя заявок №2020760326, №2020760797;
- оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку лицу, подавшему настоящее возражение, принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение



« — », которое возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака (в 2013 году), сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении деятельности по производству товаров, однородных товарам 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации (см. <http://love-milk.ru/>);

- лицо, подавшее возражение, является одним из производителей молочной продукции в Кировской области, ведущим свою историю с 1964 года;
- регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящая потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694250 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в возражении.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Скриншоты с сайта <http://love-milk.ru/> от 13.06.2013, от 17.05.2014, 17.12.2014, от 01.03.2021; сведения о домене.

2. Договор №72 от 09.10.2013 (разработка концепции и дизайна упаковки «Вятская дымка», дизайна сайта и бортов автомобилей) с приложениями, актами.

3. Договоры возмездного оказания услуг №66 от 01.01.2015 с приложениями (размещение рекламных материалов); № 252 КК от 18.05.2015 с приложениями (реклама продукции на телеканале «Первый городской канал», с видеоматериалом).

4. Договор об оказании маркетинговых услуг от 01.01.2016 с приложениями (демонстрация продукции в торговых точках и размещение рекламных материалов).

5. Договор оказания услуг № О-16836-М от 02.01.2016 с сетевым ритейлером, с приложениями (продвижение и реализация товаров).

6. Договор № 100-09 от 15.07.2016 с приложениями на изготовление средств наружной рекламы (брендирование машин, осуществляющих доставку молочной продукции).

7. Договор № 1 от 05.11.2016 оказания услуг по размещению рекламных материалов на телевидении и в газете.

8. Договор на оказание услуг от 01.01.2017 с приложениями (продвижение продукции).

9. Договор № 534Г от 30.03.2018 с приложениями (размещение рекламных материалов, с видеоматериалом).

10. Справка ГТРК «Вятка» от 23.06.2021 № 753/402 о трансляции видеосюжета (с видеоматериалом).

11. Справка ООО «Роксэт-С» о промоакциях, скриншоты сайта s-globus.ru.

12. Акт от 21.01.2016 о распространении каталога продукции «Вятская дымка», с приложениями каталога.

13. Договор поставки №0110-32 от 11.06.2010 с приложениями (поставка упаковки для молочной продукции).

14. Договор поставки упаковочной продукции №103-ЛИ-13 от 01.08.2013 с приложениями (поставка упаковки для молочной продукции).

15. Договор поставки №28/2014 от 20.03.2014, с приложениями (поставка упаковки для молочной продукции).

16. Договор № МП-010/2014 от 24.06.2014 с приложениями (поставка упаковки для молочной продукции).

17. Договор на изготовление и поставку продукции № 391/08 от 01.08.2014 с приложениями (поставка самоклеящихся этикеток на упаковку продукции).

18. Договор № БР-007/17 от 24.01.2017, с приложениями (поставка упаковки для молочной продукции).

19. Договор № 4056-B/SC-RUS/Z-LCH от 01.10.2019, с приложениями (поставка упаковки для молочной продукции).

20. Договоры оказания услуг по доставке товара от 24.04.2014, 09.12.2014, 01.05.2016, 01.04.2019 с приложениями (развоз продукции).

21. Информационные письма от ООО «Роксэт-С», ИП Новоселовой Ю.С., ИП Гузаирова Р.Р., ООО «Диметра», ИП Чеботарева В.В. о реализации продукции ГМЗ под торговой маркой «Вятская дымка».

22. Договоры на поставку молочной продукции с накладными/УПД №68/11/П от 18.11.2010г. (г. Кирово-Чепецк); №38/11/П от 18.11.2010 г. (г. Киров), № 82/12/П от 08.08.2012г. (г. Киров), № 116/12/П от 15.11.2012 г. (г. Киров); с накладными /УПД № 90/16/П от 24.11.2016 (г. Киров); с накладными /УПД № 42/11/П от 18.11.2010 (г. Кирово-Чепецк); №269/14 от 22.10.2014 (г. Москва); № 35/13/П от 21.08.2013 (г. Шарья, Костромская область); с накладными/УЦД №130-1/15/П от 27.11.2015 (Коми); с накладными /УПД № 148/15/П от 30.12.2015 (г. Шарья, Костромская область); с накладными/УПД № 62/14/П от 26.11.2014 (Кировская область); с накладными/УПД №4/15/П от 14.01.2015 (Пермский край); с накладными/УПД № 04/11/П от 18.11.2010 (Республика Коми); Договор с накладными/УПД № КирФ/73628/16 от 01.12.2016г. (Республика Коми,

Кировская область); с накладными/УПД № 124/15/П от 09.11.2015 (Ямало-Ненецкий АО); Договор поставки № С-24088 от 01.01.2017 (Республика Коми).

23. Отчет «Продажи» за период с 01.01.2016 по 04.04.2018 (объемы поставок по регионам по количеству в разрезе регионов).

24. Ведомости выбытия ТМЦ и отчеты «Продажи» (поставка продукции в разрезе номенклатуры за период с 01.01.2014 по 04.04.2018г. по контрагентам).

25. Распечатки с сайта «otzovik.com» с отзывами о продукции «Вятская дымка».

26. Документы, подтверждающие наличие имущественного комплекса и оборудования.

27. Лист записи ЕГРЮЛ от 11.06.2021 (смена ОАО на АО в целях приведения наименования в части организационно-правовой формы в соответствие с требованиями ГК РФ).

28. Информация по заявкам № 2020760326, 2020760797.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о принятии возражения к рассмотрению, ознакомленный с возражением со дня получения соответствующего почтового отправления и с материалами, относящимися к предмету спора со дня опубликования соответствующих материалов (пункт 21 Правил ППС), отзыв по мотивам возражения не представил.

Согласно пункту 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания от 26.08.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №694250 включает в себя Кодекс и Правила составления,

подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии со статьей 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При этом оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

Заинтересованность в подаче возражения обосновывается наличием у лица, подавшего возражение, имущественных прав на сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте, в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Оспариваемый товарный знак «**Вятская дымка**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование сходного с оспариваемым обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей возникла стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами, которые вводятся в гражданский оборот под оспариваемым обозначением.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству молочных продуктов.

Согласно материалам (26) лицо, подавшее возражение, имеет производственные мощности для осуществления соответствующего вида деятельности.

Из представленных материалов (20-24) коллегия усматривает, что лицо, подавшее возражение, реализовывало продукцию до даты подачи заявки.

Материалы (1-19), (25) демонстрируют тот факт, что вся продукция



лица, подавшее возражение, маркировалась обозначением «».

Таким образом, представленные документы (1-26) иллюстрируют использование лицом, подавшим возражение, обозначения



«  » для маркировки молочной продукции до даты подачи заявки.

Сходство обозначения лица, подавшее возражение, и оспариваемого товарного знака обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Вятская дымка» («Вятская» - историческое название территории в бассейне верхнего и части среднего течения реки Вятка, «Дымка» - легкая, застилающая пелена тумана, см. <https://academic.ru>), входящих в их состав.

Товары из товарных накладных и договоров поставки *«сметана; йогурт; кефир; творог; масло сливочное; сыр; биокефир; коктейли молочные; сливки; ряженка; снежок; масса творожная; молочная продукция»* однородны товарам 29 класса МКТУ *«жиры пищевые; закваска сычужная; заменители молока; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; маргарин; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [скваженные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; эгг-ног безалкогольный»* оспариваемого перечня, поскольку относятся к одной и той же родовой группе «молочная

продукция», имеют один круг потребителей, условия реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Вместе с тем данные обстоятельства сами по себе не обуславливают вывод о введении потребителя в заблуждение, по следующим причинам.

Приведенная сводная таблица (23), составленная на основе совокупности данных об объемах производства, реализации и территории распространения продукции лица, подавшего возражение, демонстрирует, что продукция реализовывалась только в 7 из 85 субъектах Российской Федерации. При этом в некоторых из них объемы продаж очень маленькие. Кроме того, временной период использования обозначения



«Вятская дымка» в большинстве регионов также нельзя признать значительным.

Следовательно, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным обозначением само по себе не является достаточным основанием для вывода о введении потребителя в заблуждение, поскольку для соответствующего вывода требуется наличие доказательств о возникновении у российских потребителей устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение.

Коллегия поясняет, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы, свидетельствуют о локальном характере известности



обозначения «Вятская дымка», в связи с чем не обуславливают возможность возникновения у потребителей при восприятии оспариваемого

товарного знака «**Вятская дымка**» тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В силу положений статьи 1538 Кодекса, возникновение исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статей 1539, 1540 Кодекса).

Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (см. п. 177 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. п. 178 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

Представленные с возражением документы не позволяют квалифицировать лицо, его подавшее, в качестве правообладателя – обладателя исключительных прав на коммерческое обозначение.

Так, из документов (28) коллегия усматривает, что лицо, подавшее возражение, является собственником имущественного комплекса. Однако этот документ не устанавливает факт возникновения права на коммерческое обозначение, которое должно быть доказано совокупностью фактических материалов, касающихся, в частности, размещения вывески на таком предприятии, содержащей спорное или сходное с ним обозначение, а также длительности и непрерывности его использования в коммерческой деятельности предприятия.

Коллегия принимает во внимание использование лицом, подавшим



возражение, в своей деятельности обозначения «», сходного с оспариваемым товарным знаком, и применяемого для маркировки товаров, являющихся однородными части оспариваемых товаров 29 класса МКТУ.

При этом следует обратить внимание на то, что лицо, подавшее



возражение, применяет обозначение «» для маркировки товаров, но не предприятия. Применение указанного обозначения для индивидуализации предприятия как имущественного комплекса, материалами возражения не проиллюстрировано.

Все сказанное не позволяет сделать вывод о наличии у лица, подавшего возражение, предприятия (имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности), индивидуализация



которого осуществляется обозначением «  », следовательно, довод о нарушении оспариваемой регистрацией исключительного права лица, подавшего возражение на коммерческое обозначение



«  » материалами возражения не доказан.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №694250.