

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.08.2022, поданное компанией «Мейто Сангио Ко. Лтд.», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799449, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020756163, поданной 08.10.2020, зарегистрирован 01.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 799449 в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на ООО «Заквасок ДОМ», Россия. Роспатентом 26.09.2022 за №РД0409352 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак (дата публикации и номер бюллетеня: 26.09.2022, Бюл. №19), согласно которому правообладателем стало ООО «МЕЙТО» (далее – правообладатель).

В поступившем 17.08.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 799449 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 3 (2) и 8 статьи

1483 Кодекса, пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса, статей 6-quinquies, 6-septies, 8 и 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак затрагивает исключительные права лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование «Meito Sangyo Co., Ltd.». Исключительные права на вышеуказанное наименование возникли у данной компании 8 февраля 1945 года;

- компания лица, подавшего возражение, занимается производством и продажей продуктов питания и химических продуктов, а также операциями с недвижимостью. Податель возражения производит, в том числе, закваски и молочные ферменты, подпадающие под формулировки товаров 01, 29 и 30 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- продукция компании «Meito Sangyo Co., Ltd.» - особенно ее фирменный микробиальный ренин - широко известна во всем мире. На дату приоритета регистрации №799449 фирменное наименование «Meito Sangyo Co., Ltd.» охранялось на территории России и было известно среди соответствующего круга потребителей товаров 01, 29, 30 классов МКТУ, связанных с ферментами для пищевой промышленности и заквасками. Податель возражения уже много лет поставляет в Россию микробиальный ренин (фермент для свертывания молока), который реализуется на территории страны различными лицами, включая, но не ограничиваясь ООО "Заквасок ДОМ" - владельцем оспариваемого знака. Так, еще в июне 2007 года ферментный препарат "Микробиальный ренин Мейто (Microbial Meito Rennet)» был зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на основании экспертного заключения ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-1121 /и-07 от 25.04.2007. Микробиальный ренин МЕИТО (англ. Microbial Meito Rennet) был одобрен на заседании Экспертного совета ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи при РАМН. Фермент Мейто соответствует требованиям национального стандарта Российской Федерации - ГОСТ 52686-2006 Сыры. Общие технические условия;

- на территорию России микробиальный ренин «МЕИТО» поставляется с 2005 года, с 2010 года эксклюзивным дистрибьютором подателя возражения является

иранская компания «Payam Saderat Co.», аффилированное лицо которой Джовкардрисс Хассан (Hassan Jowkar Driss) учредило российскую компанию ООО "Белая дымка", поставляющее товары более мелким российским дистрибьюторам;

- тот факт, что продукция затем импортировалась в Россию и дошла до конечных потребителей, подтверждают многочисленные сайты независимых компаний, предлагающих к продаже микробиальный ренин «МЕИТО», и размещенные на них отзывы конечных потребителей, датированные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- различные лица перепродают продукцию мелкими партиями, что подтверждается множеством объявлений на сайте «Avito». На видеохостинге «YouTube» размещены различные видео-инструкции по изготовлению сыра с помощью микробиального ренина «МЕИТО», датированные ранее даты приоритета спорного знака. Каждый ролик уже набрал под сотню тысяч просмотров, что очень много для столь специфического товара;

- регистрация товарного знака «МЕИТО» на имя российского юридического лица вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя и места происхождения товаров 01, 29, 30 классов МКТУ. Введение потребителей в заблуждение обусловлено уже тем, что оспариваемый товарный знак содержит часть фирменного наименования другого лица, отличного от правообладателя, в связи с чем прямо содержит недостоверную информацию относительно правообладателя;

- в данном случае возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим обозначением, и другим производителем, обусловлено самой сущностью оспариваемого товарного знака, прямо указывающего на производителя «МЕИТО», отличного от наименования лица, являющегося правообладателем оспариваемого знака. Помимо этого, как следует из представленных доказательств, микробиальный ренин «МЕИТО» достаточно давно (свыше 10 лет) поставляется в Россию лицом, подавшим возражение. Как до даты приоритета оспариваемого знака, так и после этой даты, российский сегмент Интернета продолжает пестрить огромным количеством объявлений, начиная от крупнейших локальных маркетплейсов типа «Ozon» и «Wildberries», заканчивая специализированными сыродельческими сайтами и частными объявлениями на портале «Avito», где предлагают к продаже продукт «МЕИТО» от японского

производителя. Более того, на своем собственном сайте ООО "Заквасок ДОМ" предлагает к продаже оригинальную продукцию лица, подавшего возражение, указывая, что речь идет о товарах японского происхождения;

- в силу запрета, закрепленного в статье 6-septies Парижской конвенции, регистрация товарного знака агентом или представителем правообладателя без разрешения последнего не допускается. В соответствии с наиболее авторитетным толкованием Парижской конвенции Г.Боденхаузена, при решении вопроса о том, какое лицо может рассматриваться в качестве агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза, необходимо учитывать, что данное положение не должно толковаться узко юридически. Напротив, данное положение должно применяться также к тем, кто действовал в качестве распространителя (то есть дистрибьютора) изделия, носящего знак, и кто подал заявку на регистрацию товарного знака от его имени;

- товарный знак «МЕИТО» пользуется правовой охраной в Японии - стране участнице Парижской конвенции. В частности, правообладатель владеет товарным знаком "meito", регистрация № 5755737 в отношении однородных товаров. Кроме того, включенный в состав оспариваемого товарного знака логотип, состоящий из комбинации латинских букв m и s, также является зарегистрированным в Японии товарным знаком лица, подавшего возражение (регистрация № 5490591), в отношении аналогичных товаров;

- логотип компании «Meito» охраняется в Японии, а ООО "Заквасок ДОМ" открыто реализует продукцию с этим логотипом, производимую японской компанией «Meito», о чем указано и на сайте самого ООО «Заквасок ДОМ»;

- ООО "Заквасок ДОМ" признает, что более 10 лет занимается реализацией заквасок для кисломолочных продуктов азиатских производителей. На сайте данной компании размещены предложения к продаже микробиального ренина «МЕИТО». Таким образом, данную компанию можно признать агентом подателя возражения в России, и она сама в этом косвенным образом признается;

- таким образом, неограниченный круг российских дистрибьюторов заквасок «МЕИТО» в настоящее время в любой момент де-юре может быть лишен возможности легально предлагать их к продаже российским потребителям по конкурентным ценам, поскольку один из дистрибьюторов незаконно присвоил себе исключительное право на

товарный знак японского производителя. В частности, такой риск существует для ООО "Белая дымка", учрежденного эксклюзивным импортером подателя возражения в странах СНГ – компании «Payam Saderat Co.». Теоретически оспариваемая регистрация может стать причиной для прекращения поставок оригинального качественного продукта из Японии, что приведет к существенному сокращению производства сыра в России;

- подача заявки в отношении обозначения «МЕИТО» российским обществом "Заквасок ДОМ" представляет собой пример паразитической конкуренции и подпадает под положения статьи 10 bis Парижской конвенции;

- подаче настоящего возражения предшествовало обращение к ООО "Заквасок ДОМ" с просьбой отказаться от оспариваемого знака. В ответ на это ООО "Заквасок ДОМ" согласилось сделать это за вознаграждение в размере 16 миллионов рублей, попеняв на то, что производитель оригинальной продукции упустил время и не зарегистрировал свой товарный знак до того, как ООО "Заквасок ДОМ" подало в Роспатент заявку на регистрацию спорного знака. Ситуация, когда лицо заведомо знало о зарегистрированном в Японии товарном знаке определенной компании и его репутации на российском рынке, при этом подало заявку в России на регистрацию данного знака на свое имя, а теперь пытается на этом заработать, является классическим примером злоупотребления правом и паразитической конкуренции;

- поощрение паразитарной конкуренции противоречит общественным интересам.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

1. распечатка товарного знака по свидетельству № 799449;
2. распечатки из сети Интернет с образцами упаковок товаров лица, подавшего возражение;
3. словарная выписка в отношении элементов Co., Ltd.;
4. выписка из Реестра компаний в отношении лица, подавшего возражение, с переводом на русский язык. Диплом переводчика Пашковой Е.В.;
5. информация о компании лица, подавшего возражение, материалы сайта данной компании;
6. свидетельство о регистрации Роспотребнадзора;

7. отчет по итогам исследования РГП "Национального центра биотехнологии" Комитета науки Республики Казахстан с частичным переводом на русский язык. Диплом переводчика Пашковой Е.В.;
8. письмо-соглашение между «Payam Saderat Co.» и «Meito Sangyo Co., Ltd.», с частичным переводом на русский язык. Диплом переводчика Пашковой Е.В.;
9. счета, товарные накладные, упаковочные листы, с частичным переводом на русский язык;
10. визитная карточка Джовкардрисс Хассана (Hassan Jowkar Driss) и выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Белая дымка";
11. распечатки поисковых запросов в поисковых системах «Google», «Яндекс» микробиального ренина «МЕИТО»;
12. отзывы потребителей микробиального ренина «МЕИТО»;
13. сведения о видео инструкциях по приготовлению сыра с использованием микробиального ренина «МЕИТО»;
14. предложения о продаже микробиального ренина «МЕИТО» на «Avito»;
15. официальные публикации сведений о японских товарных знаках «meito» и логотипа «MS» с частичным переводом на русский язык. Диплом переводчика Пашковой Е.В.;
16. материалы сайта ООО «Заквасок ДОМ»;
17. претензия лица, подавшего возражение;
18. ответ ООО «Заквасок ДОМ» на претензию от 31.03.2022.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799449 недействительным полностью.

В адрес ООО «Заквасок Дом», а также его представителя и, впоследствии, правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

В материалы дела поступили отзыв от ООО «Заквасок ДОМ», ООО «Мейто».

Согласно пояснениям представителя правообладателя он просит учитывать комментарии относительно отзыва, поступившие от прежнего правообладателя. Так, ООО «Заквасок ДОМ» указывается следующее:

- оспариваемый товарный знак не нарушает права лица, подавшего возражение на фирменное наименование;

- словесный элемент «Мейто», являющийся элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение, является транслитерацией японских иероглифов на русский язык (соответственно, «Meito» - транслитерация буквами латинского алфавита). Изначально фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло на японском языке. Соответственно, при оценке указанного фирменного наименования необходимо учитывать семантику указанного обозначения в оригинальном японском языке. Так, фирменное наименование, представленное в виде иероглифов в литературном переводе означает «известный (знаменитый) сахар», в прямом переводе - «Название сахар». Необходимо отметить, что согласно информации, представленной на сайте лица, подавшего возражение, упомянутое лицо в первую очередь осуществляет деятельность по продаже кондитерских изделий. Соответственно, словесный элемент фирменного наименования не имеет индивидуализирующей способности, поскольку состоит исключительно из слов, обозначающих род деятельности лица, подавшего возражение;

- регистрация указанного обозначения в качестве товарного знака в транслитерированном виде в государствах, где владение японским языком не является распространенным, является законной и не может вводить потребителей в заблуждение. Однако, для предоставления ему правовой охраны необходима его регистрация в качестве товарного знака, что лицом, подавшим возражение, сделано не было. Само по себе словесное обозначение в виде иероглифов без его регистрации в качестве товарного знака остается лишь словосочетанием на японском языке, не имеющим различительной способности как на российском, так и на иностранном рынке. Вопрос возможного приобретения указанным обозначением различительной способности в результате его продолжительного использования в Японии и формирования у потребителя устойчивой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, его продукцией и указанным обозначением не может

рассматриваться в ходе рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поскольку лицо, подавшее возражение, не осуществляет деятельность на российском рынке ни напрямую, ни через дистрибьюторов. Соответственно, у российского потребителя не могла возникнуть какая-либо ассоциативная связь между обозначением и деятельностью лица, подавшего возражение;

- слово «Meito» широко используется по всему миру и, в частности, входит в состав различных товарных знаков в различных странах, что так же подтверждает, что указанное слово не является фантазийным;

- таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 799449 не нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, поскольку соответствующий элемент фирменного наименования лица, подавшего возражение, носит исключительно описательный характер, обозначает род деятельности лица, подавшего возражение, и не имеет индивидуализирующей способности;

- оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителей в заблуждение. С возражением не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя устойчивой ассоциативной связи между обозначением «Meito» и лицом, подавшим возражение. Лицо, подавшее возражение, не осуществляет ввод своей продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации ни самостоятельно, ни через уполномоченных представителей (дистрибьюторов). Также лицо, подавшее возражение, не осуществляет деятельность по оптовой или розничной торговле своей продукцией на территории России, не имеет собственных магазинов, складов, сайта и каких-либо иных объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления торговой деятельности. Сайт лица, подавшего возражение, ведется исключительно на японском языке, что свидетельствует об отсутствии деятельности данного лица в России и отсутствии намерения лица, подавшего возражение, распространять информацию о своей деятельности и продукции среди российских потребителей. Также в Российской Федерации никогда не осуществлялось распространение каких-либо рекламных и иных информационных материалов лица, подавшего возражение, или его уполномоченных представителей

(дистрибьюторов), что позволило бы донести информацию о юридическом лице лица, подавшего возражение, его продукции и деятельности до потенциальных потребителей;

- вся известная продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, присутствующая на российском рынке, была закуплена на территориях иных иностранных государств (не в Японии), поставлена в Россию третьими лицами, не связанными между собой и не связанными с лицом, подавшим возражение, в том числе, правообладателем. Отсутствие доказательств централизованного ввода продукции в гражданский оборот в России, отсутствие доказательств наличия единого «официального» продавца этой продукции на территории России, а также доказательств того, что продукция вообще произведена лицом, подавшим возражение, подтверждает, что прямая ассоциативная связь между спорным обозначением и лицом, подавшим возражение, не возникла и не могла возникнуть, поскольку потребитель не знает о лице, подавшем возражение, как о производителе;

- факты перепродажи продукции «Meito» физическими лицами через «доски объявлений» не имеет значения для настоящего дела, поскольку невозможно установить ни объемы таких продаж, ни их действительность, ни источник происхождения товара или его подлинность. Также указанные факты никак не подтверждают наличие у потребителя прямой ассоциативной связи между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение;

- оспариваемый товарный знак не зарегистрирован на имя агента или представителя лица, подавшего возражение. Указанное основание для оспаривания государственной регистрации товарного знака не может быть применено в рамках рассмотрения возражения, поскольку ни ООО «Заквасок ДОМ», ни правообладатель не являются агентами или представителями лица, подавшего возражение, и не связаны с ним какими-либо иными правоотношениями. Лицо, подавшее возражение, не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации - не вводит какую-либо продукцию в гражданский оборот на территории России ни самостоятельно, ни посредством третьих лиц, не имеет «официальных» розничных или оптовых торговых точек - ни собственных, ни торговых точек каких-либо официально уполномоченных лиц (дистрибьюторов), в которых потенциальный потребитель мог бы приобрести продукцию непосредственно у производителя. Любая продукция лица, подавшего

возражение, присутствующая на территории Российской Федерации, введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации лицами, не являющимися агентами или представителями лица, подавшего возражение;

- ООО «Белая дымка», на которое лицо, подавшее возражение, указывает как на «эксклюзивного импортера», учреждено физическим лицом, а не якобы уполномоченной организацией, имеет в штате одного сотрудника. Его основной вид деятельности - торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Каких-либо доказательств наличия у ООО «Белая дымка» полномочий действовать от имени лица, подавшего возражение, и фактов введения им в гражданский оборот в России какой-либо продукции лица, подавшего возражение, не представлено. Визитная карточка иранской компании таковым доказательством не является;

- регистрация оспариваемого товарного знака не является «актом паразитической конкуренции». Для признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции необходимо установить степень известности лица, подавшего возражение, на российском рынке и степень устойчивости ассоциативной связи между упомянутым лицом и спорным обозначением у потребителей. При этом, лицо, подавшее возражение, российскому потребителю вовсе неизвестно, ввиду чего ассоциативная связь между спорным обозначением и лицом, подавшим возражение, возникнуть не может;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ. При этом лицо, подавшее возражение, указывает только на один производимый им продукт - микробиальный ренин, который относится к 30 классу МКТУ. Каких-либо доводов о том, почему правовая охрана оспариваемого товарного знака в части товаров 01 и 29 классов МКТУ должна быть прекращена, не представлено. В частности, не представлены какие-либо сведения о существовании продукции лица, подавшего возражение, относящейся к товарам 01 и 29 классов МКТУ, присутствии ее на российском рынке и известности ее среди потребителей;

- вопросы добросовестности не входят в компетенцию Палаты по патентным спорам и не должны учитываться при рассмотрении возражений.

В подтверждение изложенных доводов ООО «Заквасок ДОМ» были

представлены следующие материалы (копии):

19. распечатка оспариваемого знака;
20. выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Заквасок ДОМ»;
21. материалы заключения по результатам лингвистического анализа (21).

Что касается отзыва ООО «Мейто», то часть его доводов повторяют доводы отзыва, изложенного выше, кроме того указано следующее:

- сам по себе факт существования иностранной компании и наличие информации о ее фирменном наименовании не свидетельствует о заинтересованности данной компании в подаче возражения. Для признания японской компании заинтересованной в подаче возражения по пункту 8 статьи 1483 Кодекса данная компания должна доказать факт активного ведения предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в той же сфере рынка, в отношении которой зарегистрирован товарный знак. В материалах возражения отсутствуют доказательства осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности на территории Российской Федерации;

- оспариваемый знак не затрагивает исключительные права на фирменное наименование лица, подавшего возражение. Для установления однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, и видом деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием, а также факта использования фирменного наименования до даты приоритета спорного знака, должно быть как минимум доказано, что обладатель исключительного права на фирменное наименование осуществляет под своим фирменным наименованием определенную деятельность на территории Российской Федерации. Само по себе нахождение продукции лица, подавшего возражение, на российском рынке не может подтверждать, что эта продукция появилась в результате деятельности именно компании «Мейто Сангио Ко. Лтд.». Выборочные счета, товарные и транспортные накладные представлены исключительно в отношении поставок товара из Японии в Иран. Доказательства широкой мировой известности или широкой известности на территории Российской Федерации фирменного наименования японской компании как производителя микробиального ренина «Мейто» не представлено;

- совокупность представленных с возражением материалов не подтверждает доводы лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого знака вводить

потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- правообладатель не является агентом (дистрибьютором) лица, подавшего возражение. На дату приоритета оспариваемого знака японская компания не может подтвердить права на товарный знак, сходный с оспариваемой регистрацией, и подлежащий охране на территории Российской Федерации. Материалы возражения не содержат доказательств, подтверждающих, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, имеются правоотношения агентирования юридические или фактические.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №799449.

От лица, подавшего возражение, корреспонденцией от 15.11.2022, поступили следующие дополнительные пояснения к возражению:

- иностранные юридические лица на территории Российской Федерации пользуются всеми предусмотренными российским законодательством законными средствами защиты от всякого посягательства на их права. Применительно к пункту 8 статьи 1483 Кодекса должна учитываться дата возникновения права на фирменное наименование иностранного юридического лица по праву страны Союза. При этом для применения этой нормы заявитель должен представить доказательства осуществления им в Российской Федерации деятельности в отношении товаров, однородных товарам, содержащимся в перечне товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2015 по делу № СИП-674/2014, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу № СИП-34 7/2017);

- установление использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем спорного товарного знака с противопоставленным фирменным наименованием (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014). Аналогичные подходы отражены в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014, в решениях Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2014 по делу № СИП-274/2014, от 14.08.2014 по делу № СИП-283/2014, от 27.02.2015 по делу № СИП-713/2014, от 10.11.2015 по делу

№ СИП-449/2015, от 02.12.2015 по делу № СИП-487/2015 (в кассационном порядке не обжалованы). При этом, по общему правилу, объем использования фирменного наименования не имеет значения при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, доказало наличие у него исключительного права на фирменное наименование, возникшее 8 февраля 1945 г., то есть задолго до даты приоритета оспариваемого знака. Сходство до степени смешения между оригинальной частью фирменного наименования «MEITO Sangyo Co., Ltd.» и оспариваемым знаком представляется очевидным. К материалам возражения приложены документы, подтверждающие производство подателем возражения микробиального ренина, фермента для свертывания молока, применяемого в производстве сыров в качестве замены животного сычужного пепсина. Товары 01, 29 и 30 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными продукту под видовым наименованием микробиальный ренин;

- аффилированное лицо ООО «Мейто», владевшее оспариваемым знаком на дату подачи возражения и вплоть до 26.09.2022, а именно - ООО «Заквасок ДОМ», документально признало свою осведомленность о деятельности компании «MEITO Sangyo Co., Ltd.» под ее фирменным наименованием и о производимом микробиальном ренине «MEITO»;

- в материалах возражения имеются образцы упаковок однородной продукции, произведенной подателем возражения. ООО «Заквасок ДОМ» наряду с другими участниками российского рынка осуществляло реализацию данных товаров, что также доказано в возражении. Поскольку ООО «Заквасок ДОМ» и ООО «Мейто» имеют общего и единственного учредителя - Сергея Андрея Сергеевича, единоличным исполнительным органом этих обществ является одно и то же лицо (генеральный директор Сергеев Андрей Сергеевич), и в отзывах указанных лиц на возражение подтверждается, что они имеют общие предпринимательские задачи и цели, можно говорить о том, что они выступают в экономическом обороте как одна группа лиц;

- имеет место противоречивое и непоследовательное поведение данной группы лиц, подпадающее под действие правового принципа эстоппель. Данный принцип

подразумевает утрату права лица на возражение. Именно так его изначально определял Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (постановления от 22 марта 2011 г. № 13903/11, от 23 апреля 2012 г. № 1649/13 и от 24 июня 2014 г. № 1332/14). ООО «Заквасок ДОМ», ранее признавшее известность фирменного наименования «MEITO Sangyo Co., Ltd.» в сфере производства микробиального ренина под наименованием «MEITO» и реализовывавшее на территории России через свой сайт продукцию подателя возражения, произведенную в Японии, утрачивает право оспаривать факт осуществления подателем возражения деятельности под его фирменным наименованием в России в соответствии с принципом эстоппель;

- для установления использования фирменного наименования иностранного лица не требуется, чтобы такое лицо в обязательном порядке открывало на территории России свой филиал или представительство или осуществляло поставки в Россию напрямую. Осуществление деятельности через дистрибьютора на основании договоров поставки - это наиболее экономически целесообразный вариант для иностранных предприятий малого или среднего бизнеса, легально предусмотренный российским законодательством. Так, из положения пункта 8 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации следует, в частности, что иностранная организация может осуществлять операции по ввозу в Россию товаров в рамках внешнеторговых контрактов без образования постоянного представительства этой организации в России. Материалами возражения доказано, что товары, однородные тем, что поименованы в перечне оспариваемого знака, при этом произведенные подателем возражения, были легально введены в гражданский оборот на территории России, рекламировались и предлагались к продаже в России, включая, но не ограничиваясь, ООО «Заквасок ДОМ» - аффилированным лицом ООО «Мейто»;

- из документов, оформляющих поставки товаров в Россию через дистрибьютора «Payam Saderat Co.», следует, что лицо, подавшее возражение, заключило договор с иранской компанией с целью дальнейших продаж товара в России и странах СНГ. Компания «Payam Saderat Co.» на протяжении многих лет сотрудничает с российской компанией ООО «Белая дымка» (ранее данная компания именовалась ООО «Паям», но затем фирменное наименование было изменено, чтобы в большей степени соответствовать имиджу российского юридического лица). Между «Payam Saderat Co.»

и ООО «Паям» заключен контракт на поставку фермента растительного происхождения для сыроделия, который неоднократно пролонгировался, в том числе, после смены наименования ООО «Паям» на ООО «Белая дымка». Дополнительно представляем документы, полученные из ООО «Белая дымка» - таможенные декларации, счета, товарно-транспортные накладные, сертификаты о происхождении товара, доказывающие поставки продукции подателя возражения на территорию России через своего дистрибьютора;

- продвижение продукции подателем возражения имело место главным образом за счет рассылки пробных образцов сычужного фермента «МЕИТО» российским сыроделам. Каждый образец содержал информацию о производителе, то есть фирменное наименование «Meito Sangyo Co., Ltd.», логотип и произвольную часть фирменного наименования «МЕИТО». В дальнейшем покупатели могли оставлять отзывы в сети Интернет, часть из которых имеется в материалах возражения. В свидетельстве о регистрации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.26.9.У.4328.6.07 указан ферментный препарат Микробиальный ренин Мейто (Microbial Meito Rennet) производства японской компании «Meito Sangyo Co., Ltd». Данный документ был выдан на основании экспертного заключения ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-1121/и-07 от 25.04.2007;

- таким образом, фирменное наименование подателя возражения использовалось на территории России задолго до даты приоритета оспариваемого знака. Тот факт, что в свидетельстве продукт «микробиальный ренин Мейто (Microbial Meito Rennet)» именуется технологическим вспомогательным средством для производства молочных продуктов и сыров, не порочит однородности данного продукта товарам, в отношении которых зарегистрирован спорный знак. Более того, такая формулировка не отменяет квалификацию данного продукта в качестве товара, который может быть отнесен сразу к 01, 29 и 30 классам МКТУ (ферменты для молочной промышленности, закваски);

- в процессе предложения к продаже микробиального ренина «МЕИТО» в России через различные каналы всегда и везде указывалось, что это продукт японской компании «Meito Sangyo Co., Ltd», приводились фото упаковок, на которых фирменное наименование подателя возражения неизменно использовалось и продолжает

использоваться наряду с логотипом, которое ООО "Заквасок ДОМ", зарегистрировало на свое имя. Такой характер использования фирменного наименования на продукции, произведенной лицом, подавшим возражение, и реализуемой на протяжении длительного времени среди российских потребителей, способствует возникновению смешения потребителями оспариваемого знака и его правообладателя с противопоставляемым фирменным наименованием «Meito Sangyo Co., Ltd.»;

- доводы правообладателя оспариваемой регистрации о якобы отсутствующей различительной способности произвольной части фирменного наименования «Meito Sangyo Co., Ltd.» не имеют отношения к существу рассматриваемого спора. При регистрации и использовании фирменного наименования понятие «различительная способность» не применяется;

- согласно исследованию «Молокосвертывающие ферментные препараты» за 2019 г. продукция компании «Meito Sangyo Co., Ltd.» указана среди наиболее востребованных на территории России молокосвертывающих ферментных препаратов. Вкупе с множеством отзывов конечных потребителей о продукции «Meito Sangyo Co. Ltd.» есть все основания считать фирменное наименование подателя возражения известным среди специфического круга потребителей заквасок и ферментных препаратов, относящихся к 01, 29, 30 классам МКТУ. Следовательно, лицо, подавшее возражение, имеет все основания требовать признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку в виду его несоответствия требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса подтверждается проанализированными выше материалами. За период с января 2008 г. до октября 2020 г. в Российскую Федерацию было ввезено и реализовано российским потребителям примерно 30 000 килограммов сычужного фермента, произведенного в Японии компанией «Meito Sangyo Co., Ltd.». Данное количество фермента позволяет произвести 300 миллионов килограммов сыра российскими производителями. Как следует из вышеуказанного исследования ВНИИМС, доля продукции под фирменным наименованием «Meito Sangyo Co., Ltd.» на российском рынке молокосвертывающих ферментов по состоянию на 2019 год составляла 7 %;

- таким образом, у российских потребителей, когда-либо приобретавших

микробиаьный ренин «МЕИТО», должна была возникнуть ассоциация между обозначением «МЕИТО» и японским производителем «Meito Sangyo Co., Ltd.»;

- ООО «Мейто» утверждает, что между его аффилированным лицом ООО «Заквасок ДОМ» (первоначальный правообладатель) и японским производителем никогда не было агентских отношений, четко зафиксированных в юридическом смысле. При этом невозможно отрицать очевидное ООО «Заквасок ДОМ» предлагало к продаже в России продукцию подателя возражения, содержащую его фирменное наименование, и приобретало данную продукцию либо у ООО «Белая дымка» напрямую, либо через его контрагентов.

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

22. материалы исследования «Молокосвертывающие ферментные препараты» за 2019 г., проведенного ВНИИМС;

23. копия письма «Meito Sangyo Co., Ltd., уполномочивающего «Payam Saderat Co.» осуществлять дистрибуцию своей продукции на рынке России и стран СНГ от 01.04.2015;

24. копия контракта № 86/115 от 15.01.2008 между «Payam Saderat Co.» и ООО «Паям», а также копии дополнительных соглашений к данному контракту;

25. копии выборочных таможенных деклараций, счетов, товарно-транспортных накладных, сертификатов о происхождении товара за разные периоды;

26. копии почтовых квитанций, накладных, описей, подтверждающие рекламную рассылку образцов;

27. копии справок об объемах продаж в России от «Meito Sangyo Co., Ltd.» с переводом на русский язык и от ООО «Белая дымка»;

28. копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Белая дымка».

На заседании коллегии, состоявшемся 05.12.2022, правообладателем было указано на фальсификацию документов, представленных лицом, подавшим возражение. К протоколу были приобщены материалы:

29. письмо МВД России;

30. заявление о пресечении действий, способствующих совершению преступления.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2023, от представителя правообладателя поступило определение Арбитражного суда Ставропольского края по делу №А63-14189/2022 (31).

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

С учетом даты (08.10.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия, указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом;
- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-

932/2019). Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании «Мейто Сангио Ко., Лтд.» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799449 в связи со следующим. Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на фирменное наименование «Мейто Сангио Ко., Лтд.». Согласно доводам возражения, словесный элемент «МЕИТО» оспариваемого товарного знака сходен до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение («Meito»), зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №775422, при этом, компания «Мейто Сангио Ко. Лтд.» ведет деятельность, в том числе, по производству микробиального ренина, то есть деятельность, однородную по отношению к товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации. Кроме того, согласно возражению, оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, при маркировке производимых им товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №782164 вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров. Также возможность введения потребителей в заблуждение мотивируется тем, что оспариваемый товарный знак содержит часть фирменного наименования другого лица, отличного от правообладателя, в связи с чем прямо содержит недостоверную информацию относительно правообладателя. Лицо, подавшее возражение, является обладателем



исключительного права на знак «meito» (регистрация №5755737), знак «» (регистрация №5490591) в Японии. Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении, в том числе, товаров 01, 29, 30 классов МКТУ. Согласно возражению, регистрация оспариваемого товарного знака произведена на имя агента лица, подавшего возражение, по смыслу статьи 6-septies Парижской конвенции. Более того, лицо, подавшее возражение, усматривает в действиях правообладателя по регистрации оспариваемого знака признаки злоупотребления правом и паразитической конкуренции и, следовательно, такая регистрация, по мнению лица, подавшего возражение, противоречит общественным интересам.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным и состоит из словесного элемента «meito», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенной в левой части знака композиции, состоящей из латинской буквы «m» и изогнутой линии. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров (компанией «Мейто Сангио Ко. Лтд.») на основании имеющегося предшествующего опыта.

В рамках изложенного довода, заявитель ссылается на материалы (8, 9, 23-28). Согласно материалам возражения (5), японская компания «Мейто Сангио Ко. Лтд.» осуществляет, в том числе, производство микробиального ренина – специального фермента для свертывания молока, который применяется в производстве сыров в качестве замены животного сычужного пепсина. Данным лицом представлено письмо-соглашение (8), выданное иранской компании «Payam Saderat Co.» о распространении продукции лица, подавшего возражение, в том числе, на территории Российской Федерации, а также письмо (23) компании «Мейто Сангио Ко. Лтд.», уполномочивающее компанию «Payam Saderat Co.» осуществлять дистрибуцию своей продукции на рынке Российской Федерации. С возражением представлены материалы (9), подтверждающие поставки микробиального ренина от компании «Мейто Сангио Ко. Лтд.» вышеупомянутой иранской компании, а также поставки (24, 25) продукции от компании «Payam Saderat Co.» в адрес ООО «Белая дымка» (ранее – ООО «Паям»), находящегося на территории Российской Федерации. Согласно заявлению (27) лица, подавшего возражение, в Российскую Федерацию было ввезено и реализовано примерно 30000 килограммов сычужного фермента, которое позволяет произвести 300 миллионов килограммов сыра российскими производителями. Продвижение

продукции в России осуществлялось ООО «Паям» посредством рассылки сыроделам пробных образцов сычужного фермента «МЕИТО» (26).

С целью доказывания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, представлены также распечатки (5) из сети Интернет о том, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило сычужный фермент, полученный из *Mucor pusillus*, в качестве пищевой добавки. В материалах дела содержится также свидетельство (6) о государственной регистрации ферментного препарата «Микробиальный ренин Мейто», зарегистрированное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на исследование (7) «Национального центра биотехнологии» Комитета Республики Казахстан, согласно которому микробиальный ренин «Meito», производимый лицом, подавшим возражение, чаще всего используется сыроделами из России и Казахстана. Помимо прочего, лицо, подавшее возражение, указывает на результаты поисковых запросов «микробиальный ренин «МЕИТО», «микробиальный ренин «МЕИТО» авито» в системе «Google», «Яндекс» (11, 14), отзывы на микробиальный ренин «МЕИТО» на маркетплейсе «Озон» (12), ролики на видеохостинге «Youtube» (13), содержащие инструкции по изготовлению сыра с помощью микробиального ренина «МЕИТО», материалы исследования «молокосвертывающие ферментные препараты» (22), копии справок об объемах продаж товаров на территории Российской Федерации (27).

Лицо, подавшее возражение, представило также распечатку из сети Интернет (22), согласно которой на 2019 год товары компании «Мейто Сангио Ко. Лтд.» входили в десять самых распространенных на рынке российских молокосвертывающих ферментных препаратов (доля рынка - 7%), отчет по итогам исследования РГП «Национального центр биотехнологии» (7).

Анализируя вышеупомянутые документы в совокупности, коллегия приходит к выводу о наличии на рынке Российской Федерации микробиального ренина «МЕИТО», произведенного компанией «Мейто Сангио Ко., Лтд.», а также об осведомленности релевантного российского потребителя о ранее существовавшем обозначении

«МЕІТО» и ассоциировании его с иным конкретным лицом (компанией «Meito Sangio Co., Ltd.»), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. По мнению коллегии, представленные материалы являются достаточными для вывода о возникновении (и сохранении) у потребителей стойкой ассоциативной связи между оспариваемым знаком «МЕІТО», использовавшимся при производстве микробиального ренина, и лицом, подавшим возражение. При этом, товары, производимые компанией «Мейто Сангио Ко., Лтд.», корреспондируют по отношению ко всем товарам 01, 29, 30 классов МКТУ оспариваемой регистрации, также относящимся к закваскам, ферментам ввиду соотнесения их как род-вид, возможности производства одним лицом, а также совместных каналов реализации и одним кругом потребителей.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу об убедительности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящего потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в отношении всех оспариваемых товаров 01, 29, 30 классов МКТУ.

В рамках рассмотрения настоящего возражения коллегия учитывала, что правообладателем не было представлено документов о самостоятельном производстве товаров, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации. При этом следует отметить, что согласно представленным распечаткам сайта ООО «Заквасок ДОМ» (16) данное лицо, распространяло микробиальный ренин лица, подавшего возражение. В ответе на претензию (18) ООО «Заквасок ДОМ» указывает: «история и деятельность компании «Meito Sangio Co., Ltd.» вызывает у нас уважение и является для нас примером правильного подхода к бизнесу. Мы по достоинству оценили качество вашей продукции». ООО «Заквасок ДОМ» (прежний правообладатель) и ООО «Мейто» (правообладатель) учреждены одним и тем же лицом. Таким образом, указанные лица являются аффилированными, действуют согласованно и знали о наличии компании лица, подавшего возражение, а также производимых ею товарах, реализовывали их. Указанное подтверждает вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров, то для

соответствующих выводов нет никаких предпосылок. Так, оспариваемый товарный знак не относится к категории географических наименований, в связи с чем у потребителя сложились бы неверные ассоциации с местом происхождения товаров, маркированных исследуемым знаком.

В возражении содержится также довод о том, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с тем, что он включает в свой состав часть фирменного наименования лица, подавшего возражение. Однако, с возражением не представлено материалов о соответствующем восприятии оспариваемого товарного знака исключительно во взаимосвязи с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, указывает также, что регистрация оспариваемого знака, представляющая собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, противоречит также общественным интересам согласно пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса. Однако, в распоряжение коллегии не было представлено акта компетентного органа, устанавливающего соответствующий факт, следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о противоречии регистрации товарного знака по свидетельству №799449 общественным интересам.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №799449 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный

знак, и видов деятельности юридического лица с
противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета
спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях
президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу
№СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по
делу №СИП-938/2019.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы,
коллегия установила следующее.

Компания «Мейто Сангио Ко. Лтд.» была зарегистрирована 08.02.1945 в Японии
(4). Фирменное наименование данного лица охраняется на территории Российской
Федерации в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции.

Словесный элемент «МЕИТО» оспариваемой регистрации сходен с начальным
элементом отличительной части фирменного наименования лица, подавшего
возражение («Мейто»), что свидетельствует об их сходстве. Наличие элементов «Ко.»
и «Лтд.» в составе фирменного наименования лица, подавшего возражение,
указывающих на его организационно-правовую форму, не приводит к выводу об
отсутствии их сходства. Правообладателем приводится перевод японских иероглифов,
обозначающих слово «meito» в японском языке («наименование сахар») и,
соответственно, делается вывод об описательности противопоставленного фирменного
наименования лица, подавшего возражение. Вместе с тем, как правомерно отмечается
правообладателем из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса не вытекает требование
о необходимости приобретения обозначением, используемом в фирменном
наименовании и (или) при осуществлении соответствующей деятельности,
различительной способности для целей возможности противопоставления этого
фирменного наименования товарному знаку. При регистрации и использовании
фирменного наименования понятие различительная способность не применяется.

Относительно деятельности лица, подавшего возражение, было установлено
следующее. Как отмечалось выше, материалы (8, 9, 23-28) свидетельствуют о
поставках микробиального ренина «МЕИТО» от лица, подавшего возражение, иранской

компании «Payam Saderat Co.», которая ввозила данный товар на территорию Российской Федерации. Лицо, подавшее возражение, указывает на наличие произведенных им товаров на сайте Avito (14), а также ссылается на наличие свидетельства о регистрации Роспотребнадзора (6), отзывов на маркетплейсе Ozon (12), указывает на наличие роликов на видеохостинге «Youtube» (13), содержащих инструкции по изготовлению сыра с помощью микробиального ренина «МЕИТО», представляет результаты поисковых запросов в системе «Google» и «Яндекс» (11), ссылается на заявление (27), а также предоставляет копии материалов, подтверждающих рассылку фермента (26). Также лицом, подавшим возражение, были представлены распечатка из сети Интернет (22), отчет (7).

Вместе с тем, представленные материалы не подтверждают факт использования фирменного наименования лицом, подавшим возражение, при осуществлении какой-либо деятельности на территории Российской Федерации. При этом, для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицу, подавшему возражение, надлежало представить доказательства осуществления им в Российской Федерации деятельности в отношении товаров, однородных товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2015 по делу №СИП-674/2014, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу №СИП-347/2017). Следует отметить, что представленные материалы свидетельствуют о вводе в гражданский оборот Российской Федерации микробиального ренина иным лицом (компанией «Payam Saderat Co.»), однако, с возражением, не представлено ни одного документа, касающегося непосредственного использования фирменного наименования «Мейто Сангио Ко. Лтд.». Таким образом, факт нахождения на территории Российской Федерации микробиального ренина «МЕИТО» не подтверждает его введение в гражданский оборот именно лицом, подавшим возражение. Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, использовавшимся им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации.

Лицо, подавшее возражение, приводит ссылку на постановление президиума

Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2015 года по делу №А40-57850/15, оставленного в силе определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2016 по делу №305-ЭС16-2691, согласно которому доказательством ведения обществом хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием признаются товарно-распорядительные документы, материалы налоговой, бухгалтерской отчетности и др. Однако, в упомянутом деле имеет место не идентичная правовая ситуация, а именно, согласно приведенному делу исследовалось осуществление деятельности российской компании под своим фирменным наименованием, тогда как в рассматриваемом случае исследуется использование фирменного наименования иностранной компанией.

Лицо, подавшее возражение, приводит ссылку на Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которому иностранная организация может осуществлять операции по ввозу товаров в рамках внешнеторговых контрактов без образования постоянного представительства этой организации на территории Российской Федерации. Вместе с тем, факт поставок товаров компании «Мейто Сангио Ко.Лтд.» иранской компании «Payam Saderat Co.» и, впоследствии, ООО «Белая дымка», находящейся на территории России, никак не опровергает факта неиспользования фирменного наименования лица, подавшего возражения на территории данной страны.

В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку явился довод о том, что его регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Исходя из требований действующего законодательства лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом, должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак обслуживания, на дату приоритета этого знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «meito»



по свидетельству №5755737, а также товарного знака «» по свидетельству №5490591, зарегистрированных на территории Японии. Следует отметить, что указанные знаки включены в состав товарного знака по свидетельству №799499 в качестве его элементов.

Вместе с тем, с возражением не представлено ни одного документа, подтверждающего наличие деловых или фактических хозяйственных взаимоотношений между лицом, подавшим возражение (или его представителем), и правообладателем оспариваемого товарного знака, которые могли бы быть квалифицированы в качестве агентского соглашения сторон, касающегося товаров, корреспондирующим товарам оспариваемой регистрации. В связи с изложенным, правообладатель не может быть признан агентом (или представителем) лица, подавшего возражение, даже с учетом расширительного толкования Парижской конвенции.

Наличие информации, размещенной на сайте www.заквасокдом.рф (16), а также наличие письма (18), относящихся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не свидетельствует о том, что правообладатель осуществлял покупку продукции (микробиального ренина) у лица, подавшего возражение (или его представителя) и, следовательно, являлся его агентом.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о недоказанности материалами возражения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Что касается довода правообладателя о фальсификации документов,

представленных лицом, подавшим возражение, то в компетенцию коллегии не входит оценка документов с точки зрения их фальсификации, в рамках административного делопроизводства не ставится под сомнение подлинность документов, представленных сторонами. В связи с изложенным, у коллегии нет оснований сомневаться в достоверности сведений и материалов, представленных лицом, подавшим возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799449 недействительным полностью.