

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 30.03.2017 возражение ООО «Байрам», г. Златоуст (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606262, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016704325 с приоритетом от 16.02.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров 20.02.2017 за №606262 на имя ООО «Учалинские пельмени», г. Златоуст (далее — правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «Automeister», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 30.03.2017 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, а также подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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 и по сей день 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 «БАЙРАМ» по фонетическому и семантическому признакам, более того, оспариваемый товарный знак тождественен отдельному элементу фирменного наименования нашего доверителя (слову «Байрам»), что также предусмотрено положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- товары, 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 товарного знака «БАЙРАМ» по товарам, что влечет за собой угрозу смешения и введения в заблуждение контрагентов и потребителей, особенно, если учесть известность продукции ООО «Байрам»;

- известность, добросовестность и положительная деловая репутация ООО «Байрам» подтверждается также дипломом и благодарственным письмом;

- приведенные материалы подтверждают известность ООО «Байрам», его фирменного наименования, а также обозначения «Байрам» как такового 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 недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606262 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];
- справка-подтверждение основного вида экономической деятельности ООО «Байрам» [5];
- сертификаты соответствия [6];
- протоколы лабораторных исследований пельменей [7];
- товарные накладные и платежные поручения [8];
- договор №12/П-2011 от 04.05.2011 [9];
- договор №51 от 06.05.2013 [10];
- диплом и благодарственное письмо. [11].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения, мотивированный следующим:

- ООО «Учалинские пельмени» было зарегистрировано 06 декабря 2013г., согласно выписке из ЕГРЮЛ, имеющейся в материалах по данному возражению,

единственным учредителем ООО «Учалинские пельмени» является Байбурин Александр Валерьевич;

- до регистрации юридического лица Байбурин А.В. осуществлял свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя со 02 марта 2006 года, что подтверждается уведомлением о постановке на учет в налоговом органе физического лица;

- в качестве основного вида деятельности предпринимателя Байбурина А.В. значится «производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных»;

- в связи с расширением производства по выпуску полуфабрикатов в 2013 году Байбурин А.В. продолжил осуществлять свою предпринимательскую деятельность, став единственным учредителем ООО «Учалинские пельмени», которое было зарегистрировано 06 декабря 2013г., что подтверждается приложенными к отзыву документами;

- с 2007 года ИП Байбурин А.В. использовал обозначение «БАЙРАМ» в качестве маркировки товаров, в первую очередь, пельменей и вареников (в качестве незарегистрированного товарного знака);

- факт использования обозначения «БАЙРАМ» в отношении указанных товаров до даты регистрации юридического лица ООО «Байрам» (12.02.2009г.) и вплоть до регистрации ООО «Учалинские пельмени» подтверждается договорами и платежными документами;

- ввиду того, что с момента начала использования ИП Байбурин А.В. обозначения «БАЙРАМ» прошло почти 10 лет, а кроме того, деятельность предпринимателя была прекращена в 2014 году, многие документы за период 2007 по 2009 год и более поздние, такие как товарные накладные и договоры с контрагентами не сохранились. Однако существуют также иные доказательства использования ИП Байбурин А.В. обозначения «БАЙРАМ» для маркировки пельменей и вареников;

- в частности, Байбурина А.В. принадлежал автомобиль-термобудка ГАЗ-3309 гос. номер Е 408 АК 174 (фото 2007 и 2012 года приведены в приложении к

отзыву). Данный автомобиль использовался для перевозки замороженной продукции, а также в рекламных целях, поскольку на борта кузова термобудки была нанесена реклама продукции, содержащая обозначение «БАЙРАМ»;

- факт использования этого автомобиля Байбуриным А.В. до 12.02.2009г. подтверждается материалами об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 24 ч. 1 п.2 УПК РФ МВД по РБ ОВД по Учалинскому району и г. Учалы от ноября 2008 года (см. приложение к отзыву), лицо, подавшее письменное заявление, показало, что участники инцидента, включая Байбурина А.В., приехали на автомобиле с надписью «БАЙРАМ»;

- факт использования этого же автомобиля ГАЗ 3309 гос. номер Е 408 АК 174, а также то, что его владельцем являлся Байбурин А.В., подтверждается текстом приговора по делу № 1-314/2011 от 16.11.2011 года Учалинского районного суда Республики Башкортостан (см. приложение) по факту угона указанного автомобиля. В этом же приговоре подтверждается факт наличия цеха «Байрам» (наименование предприятия ИП Байбурина А.В.), с территории которого был угнан автомобиль, принадлежащий Байбурину А.В.;

- т.е. ИП Байбурин А.В. не только вводил в гражданский оборот продукцию, маркированную обозначением «БАЙРАМ» (в качестве незарегистрированного товарного знака), но и использовал обозначение «БАЙРАМ» для маркировки своего предприятия (в качестве коммерческого обозначения) - цеха по производству полуфабрикатов, что следует из вышеуказанного текста приговора, а также фотографий упаковки пельменей (надпись «цех по производству мясных полуфабрикатов») и макетах этикеток и упаковок, которые были разработаны для ИП Байбурина А.В. ООО «Информационное агентство «ДА!»;

- представленные ООО «Байрам» сертификаты и протоколы лабораторных исследований не содержат указания на наименование продукции «БАЙРАМ»;

- товарные накладные также не содержат указаний о наличии маркировки «БАЙРАМ» на товаре «пельмени, вареники», во всех накладных указаны следующие наименования пельменей: «русские», «иркутские», «сибирские»,

«говяжьи», «мусульманские», «рыбные», «крестьянские», хинкали «Сочинские», манты «Восточные»;

- действительно, все накладные содержат указание на фирменное наименование ООО «Байрам», что подтверждает факт осуществления деятельности по поставке продукции «пельмени, вареники», но не может рассматриваться в качестве доказательства широкой известности потребителю продукции под маркой «БАЙРАМ» в результате ее использования ООО «Байрам»;

- марка «БАЙРАМ» действительно была известна потребителю на рынке г. Златоуста и ближайших территорий, но не в результате использования ее ООО «Байрам», а в результате ее более раннего использования ИП Байбурин А.В., являющимся единственным учредителем ООО «Учалинские пельмени»;

- лицо, подавшее возражение, на основе представленных им документов полагает, что потребитель может быть введен в заблуждение фактом регистрации товарного знака «БАЙРАМ» на имя ООО «Учалинские пельмени», поскольку с февраля 2009 года и по сей день обладает исключительным правом на фирменное наименование ООО «Байрам»;

- представленные правообладателем документы и пояснения опровергают мнение ООО «Байрам» о возможности введения потребителя в заблуждение, поскольку подтверждают, что продукция под обозначением «БАЙРАМ» вводилась в гражданский оборот ИП Байбурин А.В., начиная с 2007г., т.е. до даты регистрации ООО «Байрам» и, как минимум, за три года до даты начала фактического использования (2010 год.) обозначения «БАЙРАМ» лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать ООО «Байрам» в удовлетворении поданного возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака №606262.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- уведомление о постановке на учет ИП Байбурин А.В. от 02.03.2006 [12];
- выписка из ЕГРИП ИП Байбурин А.В. от 02.03.2006 [13];

- выписка из ЕГРИП ИП Байбурина А.В. от 20.02.2007 [14];
- выписка из ЕГРИП ИП Байбурина А.В. от 27.05.2011 [15];
- ветеринарное регистрационное свидетельство [16];
- договор на проведение экспертизы с ОГУ «Златоустовская ветстанция» с платежным документом [17];
- справки, договоры, платежные поручения 2008-2013 гг.[18];
- письмо от ООО «Информационное агентство ДА!» [19];
- фото автомобиля ГАЗ 3309 2007, 2012 год [20];
- материалы № 3119/6930 об отказе в возбуждении уголовного дела, приговор Учалинского районного суда [21];
- приговор Учалинского районного суда по делу № 1-314/2011 [22];
- фото упаковки продукции ИП Байбурина А.В. [23];
- акты камеральной проверки сведений персонифицированного учета страхователя ИП Байбурина А.В. за 2008, 2009 и 2010 годы [24];
- сведения о заявке № 2016715233 ООО Байрам [25].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.02.2016) 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

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.

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 (пункт 37 Правил).

Оспариваемый знак «БАЙРАМ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ – равиоли, в том числе вареники, пельмени с начинкой, за исключением свинины.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты международной регистрации 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] 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 (16.02.2016) оспариваемой регистрации №606262.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «БАЙРАМ» является сходным с частью фирменного наименования «Байрам» лица, подавшего возражение.

Сходство обозначений «БАЙРАМ» и «Байрам» основано на их фонетическом и семантическом тождестве.

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.

Оспариваемому знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении ravioli, пельменей, вареников.

Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из уставных документов [3], сертификатов соответствия [6], протоколов лабораторных исследований [7], товарных накладных [8], диплома II агропромышленной выставки Уральского федерального округа за высокое качество пельменей «Русские» [11], а также имеющихся в материалах заявки

договоров поставки мясных полуфабрикатов, лицо, подавшее возражение, занимается производством мяса и пищевых субпродуктов, 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. Указанные товары являются однородными товарам 30 класса МКТУ: «равиоли, в том числе вареники, пельмени с начинкой, за исключением свинины» оспариваемой регистрации, поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют один вид, одинаковое назначение и один круг потребителей.

Также следует отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака согласен с тем, что факт осуществления деятельности по поставке продукции «пельмени, вареники» ООО «Байрам» подтвержден представленными документами.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя (ООО «Байрам») ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак «БАЙРАМ» сходен до степени смешения с фирменным наименованием, деятельность, осуществляемая ООО «Байрам», под фирменным наименованием однородна товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №606262, не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Доводы правообладателя об использовании обозначения «БАЙРАМ» до даты регистрации юридического лица не относятся к предмету спора по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода о том, что обозначение «БАЙРАМ» использовалось в качестве коммерческого обозначения, то указанный довод не подтвержден материалами отзыва и, кроме того, как следует из отзыва правообладателя, использование обозначения «БАЙРАМ» осуществлялось иным лицом (ИП Байбурин А.В.), а не правообладателем оспариваемого товарного знака (ООО «Учалинские пельмени»).

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ материалов возражения показал, что они не подтверждают, что оспариваемый товарный знак в отношении вышеуказанных товаров ассоциировался до даты приоритета и ассоциируется в настоящее время исключительно с ООО «Байрам», подавшим возражение, поскольку не представлено доказательств, что потребители воспринимают товар, маркированный оспариваемым знаком, как товар, изготовленный лицом, подавшим возражение, а не его правообладателем. Также следует согласиться с правообладателем, что материалами возражения не доказана широкая известность потребителю продукции под обозначением «БАЙРАМ» в результате ее использования ООО «Байрам».

Указанное не позволяет коллегии сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и, следовательно, о несоответствии товарного знака по свидетельству №606262 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606262 недействительным полностью.