

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 01.03.2017 возражение, поданное ООО «Группа Компаний «Регион-Ресурс», г. Березовский Свердловской обл. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591664, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015723694 с приоритетом от 30.07.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2016 за №591664 на имя ООО Торговый Дом «Король сыров», г. Екатеринбург Свердловской обл. (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В качестве товарного знака зарегистрирован комбинированный товарный знак



состоящий из стилизованного изображения мужчины с головкой сыра в руках и словесного элемента «Уральский Сыровар», расположенного на двух строках под изобразительным элементом. Знак охраняется в красном и коричневом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.03.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №591664 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты подачи заявки №2015723694 на государственную регистрацию, на дату регистрации товарного знака №591664 обозначение «Уральский сыровар», принадлежало, активно использовалось и продвигалось иными лицами, в частности, лицом, подавшим возражение, - Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Регион-Ресурс» (далее по тексту - ООО «ГК «Регион-Ресурс»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компания «Регион-Ресурс» зарегистрировано 04 июня 2014 года, уставными видами деятельности с момента государственной регистрации являются, в том числе деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;

- в июне 2014 года ООО «ГК «Регион-Ресурс» начались подготовительные меры для вывода на рынок торговой марки «Уральский Сыровар», в частности, 18 июня 2014 года был заключен договор об оказании услуг между ООО «ГК «Регион-Ресурс» и гражданкой Сабаниной Юлией Агзамовной, согласно которому осуществлялись маркетинговые исследования рынка сбыта сырной продукции, в частности – сыра;

- по результатам исследования был подготовлен отчет «Создание бренда (молочная продукция)», в рамках которого были исследованы варианты названий, в том числе «Уральский сыровар», для дальнейшего вывода исследуемых названий на рынок молочной продукции;

- 10 августа 2014 года между ООО «ГК «Регион-Ресурс» и гражданкой Тарасовой Татьяной Сергеевной был подписан договор на оказание услуги по разработке бренда (логотипа), по результатам оказания услуг был разработан логотип «Уральский сыровар», исключительные права на который были переданы ООО «ГК «Регион-Ресурс», которое и ввело данный логотип в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- информация о разработке логотипа «Уральский сыровар» была размещена в сети Интернет на официальном сайте дизайнера Тарасовой Татьяны Сергеевны - www.pix7.ru. в разделе логотипы, дата размещения 04 сентября 2014 года;

- 25 июня 2015 года между ООО «ГК «Регион-Ресурс» и ООО «Аллгой» был заключен договор №205/06-25-1 на оказание услуг по нарезке и фасовке сыров под обозначением «Уральский Сыровар», кроме того, ООО «Аллгой» была получена декларация о соответствии Таможенного союза от 15.06.2015 года, согласно Приложения №1 лист 1, в декларации о соответствии указана маркировка «Уральский сыровар» для товаров - сыры фасованные;

- ООО «Аллгой» производит по заказу лица, подавшего возражение, продукцию - сыры, которые маркирует обозначением «Уральский сыровар», в последующем осуществляя фасовку и нарезку на территории Российской Федерации;

- в июне 2015 года согласно договору поставки №10/2015 от 11.05.2015 года, ООО «Селена» осуществляла поставки твердых сыров под обозначением «Уральский сыровар», накладная №34 от 22.06.2015 года;

- как уже было обозначено ранее, целью создания обозначения «Уральский сыровар» было использование его для индивидуализации молочной продукции, а именно продукции сыров, данную функцию обозначение выполняет на протяжении нескольких лет с момента создания и по настоящее время;

- представленные документы подтверждают осуществляемую до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельность ООО «ГК «Регион-Ресурс» по производству и продаже сырной продукции под обозначением «Уральский Сыровар» и убедительно доказывают известность обозначения «Уральский Сыровар», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №591664, до даты подачи заявки (30 июля 2015 года);

- заявитель и правообладатель оспариваемого товарного знака являются конкурентами, действуют на одном товарном рынке, на территории города Екатеринбурга, кроме того, в открытых источниках, в сети Интернет, в том числе на сайте дизайнера Тарасовой Татьяны Сергеевны была представлена информация о разработке логотипа «Уральский Сыровар», дата размещения 04 сентября 2014 года,

то есть правообладатель знал о наличии продукции на конкурентном рынке, которая маркируется обозначением «Уральский Сыровар»;

- потребитель, увидев оспариваемый товарный знак на сырной продукции, будет полагать, что она произведена ООО «ГК «Регион-Ресурс», либо с его разрешения либо под его контролем;

- в связи с тем, что никакой связи между правообладателем товарного знака и заявителем не было и быть не может, в том числе на дату приоритета товарного знака №591664, потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №591664 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- договор об оказании услуг б/н от 18 июня 2014 с приложением к нему и актом сдачи-приемки оказанных услуг от 17 июля 2014 на 5 листах [1];
- договор об оказании услуг б/н от 10 августа 2014 с приложением к нему и актом сдачи-приемки оказанных услуг от 20 августа 2014 на 6 листах [2];
- сведения с сайта www.pix.ru Тарасовой Татьяны Сергеевны на 10 листах [3];
- договор поставки №4 ГК-31 от 01 июля 2014 года, приложение к договору, счет-фактура №8786 от 10 июля 2015 года, итого на 4-х листах [4];
- договор поставки №39 от 01 июля 2014 года, счет-фактура №8731 от 09 июля 2015 года, итого на 6-ти листах [5];
- договор поставки №26/1 от 01 июля 2014 года, счет-фактура №8707 от 09 июля 2015 года, итого на 5-ти листах [6];
- договор поставки №ГК-38 от 01 июля 2014 года, протокол разногласий к договору поставки №ГК-38 от 01 июля 2014 года, счет-фактура №7677 от 22 июня 2015 года, счет-фактура №8002 от 29 июня 2015 года, итого на 8-ми листах [7];
- договор поставки №ГК-36 от 01 июля 2014 года, счет-фактура №9050 от 15 июля 2015 года, итого на 5-ти листах [8];

- договор поставки №ГК-64 от 01 августа 2014 года, счет-фактура №7696 от 23 июня 2015 года, итого на 5-ти листах [9];
- договор поставки №ГК-16 от 24 июня 2014 года, счет-фактура №7695 от 23 июня 2015 года, счет-фактура №8583 от 07 июля 2015 года, счет-фактура №9755 от 30 июля 2015 года, итого на 6-ти листах [10];
- договор поставки №ГК-22 от 25 июня 2014 года, счет-фактура №7720 от 23 июня 2015 года, счет-фактура №7604 от 22 июня 2015 года, итого на 6-ти листах [11];
- договор поставки №42 (ГК-173) от 01 декабря 2014 года, счет-фактура №7779 от 24 июня 2015 года, счет-фактура №8682 от 08 июля 2015 года, счет-фактура №8682 от 08 июля 2015 года, итого на 9-ти листах [12];
- договор поставки №2015/24 от 01 января 2015 года, счет-фактура №9340 от 21 июля 2015 года, счет-фактура №9360 от 21 июля 2015 года, счет-фактура №9362 от 21 июля 2015 года, счет-фактура №9363 от 21 июля 2015 года, счет-фактура №9364 от 21 июля 2015 года, итого на 16-ти листах [13];
- договор поставки №Ек2-02/15 от 02 февраля 2015 года, счет-фактура №8084 от 22 июня 2015 года, счет-фактура №9162 от 06 июля 2015 года, итого на 10-ти листах [14];
- счет-фактура №7856 от 25 июня 2015 года, счет-фактура №7940 от 26 июня 2015 года, счет-фактура №8027 от 29 июня 2015 года, счет-фактура №8048 от 29 июня 2015 года, итого на 5-ти листах [15];
- счет-фактура №9367 от 21 июля 2015 года, итого на 2-х листах [16];
- выписки из ЕГРЮЛ ООО «Группа Компаний «Регион-Ресурс»» по состоянию на 27 февраля 2017 года на 11 листах [17];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО Торговый Дом «Король Сыров» по состоянию на 27 февраля 2017 года на 8 листах [18].

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с поступившим возражением, был представлен отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- ООО ТД «Король сыров» (ИНН 6678058320) входит в группу компаний Сыробогазов наряду с ООО ТД «Сыробогазов» (ИНН 6672135507), ООО «Первая Линия» (ИНН 6672327720) и ООО «Меркурий» (ИНН 6606025999);
- в настоящее время группа компаний Сыробогазов и входящие в нее предприятия имеют устойчивую известность и высокую репутацию на всей территории Российской Федерации, что подтверждается географией распространения, каналами сбыта, различными публикациями в средствах массовой информации, неоднократным участием, в отраслевых выставках;
- у группы компаний Сыробогазов - ООО ТД «Король сыров», ООО «Первая Линия» заключены контракты на поставку продукции с крупными федеральными сетями АШАН, ЛЕНТА, ДИКСИ, МАГНИТ с обязательствами поставки на всю территорию РФ, в том числе и республику Крым;
- разработка товарных знаков производилась маркетологами предприятия и специализированными агентствами, так в 2008 году был заключен договор оказания услуг № 6 от 01.04.08 с ИП Бухарова Наталья Юрьевна (РА Медина) на разработку названия и логотипа для сыра, а в 2012 году был заключен договор с ООО "Киан" № 08-12 от 21.03.2012 (KIAN брендинговое агентство) на разработку дизайна этикетки;
- в рамках указанных договоров был разработан ряд товарных знаков и их графические изображения, 01 июля 2012 года были разработаны визуальные концепции с изображением товарного знака «Уральский сыровар», что подтверждается актом выполненных работ и платежным поручением об оплате оказанных услуг;
- начиная с 2013 года визуальное изображение сыровара (товарный знак «Уральский сыровар») активно используется при производстве фасованных сыров ООО «Первая Линия» по заказу ООО ТД «Сыробогазов», который поставляет данную продукцию в торговые точки региона и всей страны;
- продукция с изображением сыровара была представлена в каталогах группы компаний Сыробогазов с 2013 года;

- популяризация товарного знака Уральский сыровар реализовывалась в рамках специализированных отраслевых выставок, тематических семинарах и маркетинговых акций, кроме того, с 2013 года товарный знак Уральский сыровар представлен на официальном сайте группы компаний Сыробогаатов;
- фактически изображение сыровара использовалось на протяжении трех лет в связи с началом реформации в группе компаний Сыробогаатов, заявка на регистрацию товарного знака Уральский сыровар была подана в июле 2015 года;
- 10 апреля 2015 года для представления интересов перед третьими лицами, связанных с разработкой концепций товарных знаков, дизайна линеек продукции, этикетов и т.п., позиционируя себя группой компаний, между ООО ТД «Сыробогаатов», ООО ТД «Король сыров» и ООО «Первая Линия» был подписан договор о совместной деятельности от 10.04.2015 года;
- между ООО ТД «Сыробогаатов» и ООО ТД «Король сыров» в апреле 2015 года был подписан договор о передаче прав на концепции товарных знаков от 10.04.2015 года;
- в 2016 году ООО Группа Компаний «Регион-Ресурс» стало активно использовать обозначение Уральский сыровар, и ООО ТД Король сыров было вынуждено направить претензии в адрес данной компании и компаний - производителей продукции по заказу ООО Группа Компаний «Регион-Ресурс» о неправомерном использовании товарного знака Уральский Сыровар;
- в настоящее время указанное лицо использует в обозначении только графический образ в виде мужчины сыровара, словесный элемент «УРАЛЬСКИЙ СЫРОВАР» в обозначении не используется, на продукции ООО ГК «Регион-Ресурс» отсутствует, что подтверждается актом осмотра официальной страницы сайта;
- ООО ТД «Король сыров» зарегистрировало товарный знак и использует его, действуя в строгом соответствии с законом, руководствуясь частью 1 статьи 1484 Кодекса, согласно которой лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не

противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №591664.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО ТД «Сыробогатов»[19];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО ТД «Король сыров»[20];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Первая линия»[21];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Меркурий»[22];
- договор №37859 от 01.03.2016г. с Метро Кэш энд Керри [23];
- договор №E219 от 01.07.2015г. с ЗАО «Стокманн»[24];
- договор № Ур-6/2033 от 01.07.2015г. с ЗАО «ТД «Перекресток» и ООО «Копейка»[25];
- договор №26 от 01.03.2016г. с АО «Дикси»[26];
- договор №160072 от 01.08.2015г. с ООО «Молл» (Торговая сеть Молния)[27];
- бухгалтерская отчетность ООО «Группа Компаний «Регион-Ресурс»[28];
- бухгалтерская отчетность ООО ТД «Король сыров»[29];
- выписка по контрагентам [30];
- договор об оказании рекламных услуг № 6 от 01.04.08г.[31];
- приложение №1 от 03.06.2012г. к договору № 6 от 01.04.08г.[32];
- акт сдачи-приема оказанных услуг от 01.07.2012г.[33];
- акт сверки между ООО ТД «Сыробогатов» и ИП Бухарова Н.Ю.[34];
- договор оказания услуг № 08-12 от 21.03.2012г.[35];
- дополнительное соглашение №5 от 06.06.12г. к договору №08-12 от 21.03.12г.[36];
- акт приема-передачи результата работ № 113 от 21.11.2012г.[37];
- дополнительное соглашение №7 от 08.08.2012г. № 08-12 от 21.03.2012г.[38];
- акт приема-передачи результата работ №03 от 18.01.2013г.[39];
- акт приема-передачи результата работ №69 от 08.08.2012г.[40];

- акт сверки между ООО ТД «Сыробогатов» и ООО «КИАН»[41];
- каталоги продукции [42];
- фотографии с выставки [43];
- договор № 2 отчуждения исключительного права на товарные знаки № 411665, 413964, 470137, 475578, 506582, 507025 от 30.04.2015г.[44];
- договор №1 отчуждения исключительного права на товарные знаки от 30.04.2015 года[45];
- договор о совместной деятельности от 10.04.2015г.[46];
- договор о передаче прав на концепции товарных знаков от 10.04.2015г. [47];
- протокол осмотра сайта ООО «Группа Компаний «Регион - Ресурс»[48];
- акт осмотра товаров от 19.04.2017г. с фотографиями [49];
- фотографии товара правообладателя [50];
- товарные накладные на поставку товара под ТЗ «Уральский сыровар»[51];
- договор по технологической обработке пищевых продуктов (услуги фасовки) от 01.04.2015г.[52];
- таможенный союз (декларация о соответствии) от 14.11.2016г.[53];
- стандарт организации СТО 69547775-001-2014 «Сыры плавленые. Технические условия» от 15.12.2014г.[54];
- оборотно-сальдовая ведомость [55];
- фото с производства [56].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы необсужденными.

С учетом даты (30.07.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Оспариваемый товарный знак  состоит из стилизованного изображения мужчины (сыровара) с головкой сыра в руках, под которым расположен словесный элемент **«Уральский Сыровар»**, выполненный стандартным шрифтом размещенный на двух строках. Товарный знак охраняется в отношении товаров 29 класса МКТУ – молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №591664, обозначение **«Уральский Сыровар»** носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

Возникновение указанных ассоциаций является возможным в силу интенсивного и длительного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака тождественного или сходного обозначения при производстве однородных товаров/услуг и продвижении их на российском рынке.

Анализ представленных материалов возражения [1-18] показал, что они не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании обозначения **«Уральский сыровар»** лицом, подавшим возражение, в результате чего оспариваемый товарный знак с тождественным словесным элементом до даты его приоритета стал бы ассоциироваться у российского потребителя с ООО «ГК «Регион-Ресурс», а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №591664.

Указанные материалы содержат договоры на оказание услуг по проведению маркетинговых исследований рынка сбыта сыров и разработке логотипа со словесным элементом **«Уральский Сыровар»** [1-3], заключенные примерно за год до даты (30.07.2015) приоритета товарного знака, а также договоры поставки и счета-фактуры [4-16], выставленные за месяц до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что за такой короткий период использования обозначения невозможно добиться должного уровня известности, при котором оспариваемый товарный знак воспринимался бы потребителем как товарный знак лица, подавшего возражение. Каких-либо иных материалов, свидетельствующих об известности потребителю на территории Российской Федерации (например, сведения об участии в выставках, о рекламе товара, о территории распространения товара, об информированности потребителя и т.д.) товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, маркированных обозначением **«Уральский Сыровар»**, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак способен вызывать у потребителя ассоциации исключительно с лицом, подавшим возражение, как производителем товара под обозначением **«Уральский Сыровар»**, а не с правообладателем.

Кроме того, следует отметить, что согласно отзыву правообладателя оспариваемый товарный знак со словесным элементом **«Уральский Сыровар»** был разработан для маркировки сыра 01.07.2012 [33-34], что значительно раньше разработки логотипа лица, подавшего возражение, и, начиная с 2013 года указанное обозначение используется при производстве фасованных сыров ООО «Первая Линия» по заказу ООО ТД «Сыробогатов», которые вместе с правообладателем входят в группу компаний «Сыробогатов».

Указанное позволяет сделать вывод о том, что обозначение **«Уральский Сыровар»**, входящее в состав оспариваемого товарного знака, не способно породить в сознании потребителя представление о производителе товаров, которое не соответствует действительности.

Следовательно, оспариваемый товарный знак не способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, что свидетельствует о соответствии товарного знака по свидетельству №591664 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №591664.