

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 08.11.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Вкусный магазин», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 667805, при этом установлено следующее.

ВКУСНЫЙ МАГАЗИН

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017743916 с приоритетом от 23.10.2017 зарегистрирован 24.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 667805 на имя ЗАО «Комбинат мучнисто-кондитерских изделий «Добрынинский», Москва в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 23.10.2027.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным, обладает фантазийным характером по отношению к услугам 35, 43 классов МКТУ.

В поступившем 08.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 667805 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 08.11.2018, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в его подаче;
- оспариваемый словесный товарный знак воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение («ВКУСНЫЙ МАГАЗИН»), а также используемое им коммерческое обозначение;
- согласно имеющимся в деле учредительным документам право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 23.07.2015, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- фирменное наименование, а также коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак являются сходными до степени смешения ввиду фонетического и визуального сходства сравниваемых элементов «ВКУСНЫЙ МАГАЗИН»;
- фирменное наименование, а также коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, используются в одной области деятельности;
- согласно уставным документам лицо, подавшее возражение, осуществляет следующие виды деятельности: розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети, включая Интернет, оптовая торговля и т.д.;
- услуги, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услугам уставных видов деятельности лица, подавшего возражение: услуги по розничной торговле однородны услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров» и т.д.; оказание консалтинговых, научно-технических, инженерных, информационных, юридических и других видов услуг однородны

услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях»; приобретение и продажа недвижимого имущества однородны услугам 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч»; организация предприятий общественного питания и пр. однородны услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе» рестораны; кафетерии» и т.д.;

- обозначение «ВКУСНЫЙ МАГАЗИН» представляет собой название магазина розничной торговли по адресу: г. Москва, Сущевский вал, 46, универмаг «Марьинский», 3 этаж;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем коммерческого обозначения «ВКУСНЫЙ МАГАЗИН», право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- согласно данным сайта <http://www.nevkusno.ru> с учетом сервиса «Wayback Machine» обозначение «ВКУСНЫЙ МАГАЗИН» присутствовало на сайте <http://www.nevkusno.ru> ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- Интернет-магазин существует как минимум с 2012 года (согласно сервису «Wayback Machine»);

- розничный магазин в Москве существует с 2015 года (согласно договору аренды помещения № 54 от 01.10.2015 г.). В магазине реализуется широчайший ассортимент товаров для кондитера (от инвентаря до кулинарных ингредиентов). Круг покупателей широк: от домохозяек до профессионалов. Доставка товаров происходит по всей Москве, что свидетельствует об использовании коммерческого обозначения «ВКУСНЫЙ МАГАЗИН» на территории всей России;

- при поиске в сети Интернет поисковая выдача состоит только из ссылок на ресурсы, относящиеся к магазину лица, подавшего возражение. Предприятие правообладателя под оспариваемым товарным знаком не известно потребителям;

- на Яндекс.Маркете можно найти множество положительных отзывов о розничном Интернет-магазине лица, подавшего возражение;

- в подтверждение осуществления фактической деятельности магазина лицом, подавшим возражение, представлены товарные накладные за период 2015-2018 гг.;

- в подтверждение фактической деятельности Интернет-магазина лицом, подавшим возражение, приложен скриншот из личного кабинета управляющего Интернет-магазина, где видны заказы покупателей, сделанные через сайт, а также общее количество заказов за время существования Интернет-магазина (всего – 242 216 заказов);

- использование правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги, относительно самих услуг, а также их качества.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 667805 в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

- сведения об оспариваемом товарном знаке – [1];
- учредительные документы ООО «Вкусный магазин» (решение учредителя от 15.07.2015 г., уставы от 15.07.2015 г. и от 30.07.2015 г., решение участника от 30.07.2015 г., акт сдачи-приема документации от 30.07.2015 г., в том числе приказы, список участников общества, заявление о принятии и внесении вклада, и т.д.) – [2];
- свидетельство ФНС в отношении ООО «Вкусный магазин» – [3];
- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения – [4];
- уведомление о государственной регистрации ООО «Вкусный магазин» в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по г. Москве – [5];
- извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Вкусный магазин» с сопроводительной документацией – [6];
- уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации – [7];
- сообщение об открытии счета (РУССТРОЙБАНК) – [8];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вкусный магазин» – [9];
- фотографии с вывеской «Вкусный магазин» – [10];
- данные сервиса «Wayback Machine» – [11];
- данные сервиса «Яндекс Маркет» – [12];
- выдержка данных с сайта «nevkusno.ru Вкусный магазин – отзывы» – [13];
- договор субаренды нежилого помещения № 54 от 01.10.2015 г. с сопроводительной документацией – [14];
- выдержки из Интернет по запросу «Вкусный магазин», в т.ч. карта и т.д. – [15];
- данные сайта irecommend.ru – [16];
- товарные накладные – [17];
- Интернет-отзывы покупателей о магазине «Вкусный магазин» – [18];
- скриншот личного кабинета управляющего Интернет-магазином – [19];
- данные о домене www.nevkusno.ru - [20].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 08.11.2018 возражением, представил по его мотивам отзыв, основные доводы которых сведены к следующему:

- при подаче заявки № 2017743916 правообладателем осуществлялся поиск словесного обозначения «Вкусный магазин» в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ среди обозначений, опубликованных в официальном бюллетене Роспатента, а также бюллетене международных знаков ВОИС. В результате проверки тождественных товарных знаков не было выявлено;
- в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ зарегистрировано множество товарных знаков, включающих словесный элемент «магазин».

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены:

- результаты поиска - [21];
- переписка с патентным поверенным РФ Сафроновой И.М. - [22];
- платежные документы - [23];
- описание заявленного обозначения - [24];
- сведения с сайта <https://online.sbis.ru/> - [25].

На заседании коллегии правообладателя был затронут вопрос о принадлежности домена nevkusno.ru лицу, подавшему возражение. В последующем в обоснование своей позиции лицом, подавшим возражение, были приобщены документы в отношении принадлежности ему домена nevkusno.ru [26].

Документ [26] не отвечает требованиям пункта 2.5 Правил ППС, согласно которому «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области торговли, продвижения товаров посредством магазинов как розничной, так и Интернет-торговли. При этом фирменное наименование лица, подавшего возражение, а также обозначение, позиционируемое им как коммерческое, содержит элемент «ВКУСНЫЙ МАГАЗИН», тождественный оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемых услуг 35, 43 классов МКТУ, так как его законные права и интересы могут быть ущемлены.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 08.11.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (23.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 667805, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или

их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

ВКУСНЫЙ МАГАЗИН

Оспариваемый товарный знак [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно учредительным документам [2], свидетельству ФНС [3], выписке из ЕГРЮЛ [9] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 23.07.2015, т.е. ранее даты приоритета (23.10.2017) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «ВКУСНЫЙ МАГАЗИН», фонетически и визуально тождественное оспариваемому товарному знаку.

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически и визуально тождественна оспариваемому товарному знаку, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

В соответствии с договором субаренды нежилого помещения от 01.10.2015 [14] лицо, подавшее возражение, получило во временное пользование нежилое помещение для торговых целей по адресу: г. Москва, ул. Сушевский вал, д. 46. Данный адрес магазина лица, подавшего возражение, также указывается на сайте <http://www.nevkusno.ru> [15]. Закупка товаров лицом, подавшим возражение, осуществлялась в соответствии с товарными накладными [17] за период 2015-2018 гг., в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно данным сервиса «Wayback Machine» [11] на сайте <http://www.nevkusno.ru> также присутствует информация о деятельности магазина лица, подавшего возражение

(например, август 2015 г.). В части источников (например, Интернет-отзывы [18], 2016, 2017 гг.) присутствуют сведения об ОГРН и наименование продавца – лицо, подавшее возражение. Согласно отзывам [12,13,16,18] Интернет-магазин и магазин розничной торговли «ВКУСНЫЙ МАГАЗИН» лица, подавшего возражение, известны и пользуются спросом у потребителей, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что оказываемые услуги в сфере торговли на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, являются однородными следующим услугам оспариваемого товарного знака 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги оптовой и розничной продажи товаров через интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку сравниваемые услуги имеют общее назначение (для продвижения, реализации товаров на рынке), круг потребителей (покупатели, посетители магазинов розничной и Интернет-торговли), то есть совместно встречаются в гражданском обороте. Услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях» оспариваемого товарного знака являются сопутствующими вышеуказанным услугам торговли и продвижения товаров на рынке, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 35 класса МКТУ ввиду наличия у него «старшего» права на фирменное наименование, является доказанным.


В отношении довода лица, подавшего возражение, о наличии у него «старшего» права на коммерческое обозначение коллегия отмечает следующее.


С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для

индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

При оценке представленных документов на предмет отнесения исследуемого обозначения к коммерческим обозначениям также необходимо учитывать требования, предъявляемые пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьей 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»). Предприятие, как единый имущественный комплекс, включает все виды имущества, предназначенные для осуществления его деятельности - земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, продукция, права требования, долги, а также права на фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные права.

В материалы административного дела лицом, подавшим возражение, представлены фотографии с вывеской «Вкусный магазин» [10], которая содержит

обозначение  . Вместе с тем, материалы возражения не содержат фактических данных о том, когда и кем была разработана вывеска, и на основании какой документации был произведен ее монтаж.

Данные сервиса «Wayback Machine» [11] содержат упоминание об обозначении  на сайте <http://www.nevkusno.ru>. Кроме того, в сервисе «Wayback Machine» [11], в данных сервиса «Яндекс Маркет» [12], выдержках с сайта «nevkusno.ru Вкусный магазин – отзывы» [13], выдержках из Интернета по запросу

«Вкусный магазин» [15], отзывах irecommend.ru [16] также содержатся сведения о словесном обозначении «Вкусный магазин». В выдержках по запросу «Вкусный



магазин» [15] присутствует обозначение . Следует отметить, что согласно положению пункта 2 статьи 1538 Кодекса для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.



Упоминание обозначения например, за 12.08.2015 в сервисе «Wayback Machine» [11] не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению, при этом коллегия не располагает данными, что указанное обозначение известно потребителям в пределах определенной территории и ассоциируется с лицом, подавшим возражение. Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что данное обозначение индивидуализирует имущественный комплекс лица, подавшего возражение, и обладает достаточными признаками, присущими коммерческим обозначениям.

Представленный скриншот личного кабинета управляющего Интернет-магазином [19] содержит даты заказов за 2018 год, что не позволяет учесть данных документов после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия «старшего» права на коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение.

В отношении отзыва коллегия отмечает следующее. В отзыве правообладатель отмечает, что им были предприняты меры по поиску сходных и тождественных обозначений в отношении однородных услуг при подаче заявки на оспариваемый товарный знак в ФИПС [21-25]. Предпринятые правообладателем меры по поиску сходных товарных знаков в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса не опровергают

«старшее» право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ имеющихся в материалах дела документов показал, что в отношении услуг 43 класса МКТУ осуществление деятельности лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, либо коммерческим обозначением не прослеживается.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 667805 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара/услуги может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно услуг, места его производства, либо его изготовителя не несёт.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1-20] не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, либо о самих услугах, не соответствующих действительности. Кроме того, указанные материалы [1-20] не содержат фактических данных о том, что в результате фонетического тождества оспариваемого товарного знака по свидетельству № 667805 и обозначения «Вкусный магазин», входящего в наименование юридического лица, были введены в заблуждение потребители. На дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 667805 коллегия не располагает данными о том, что потребители в действительности смешивали сравниваемые средства индивидуализации и были, тем самым, введены в заблуждение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 667805 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги оптовой и розничной продажи товаров через интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».