

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.08.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590186, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Домашние шедевры», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 14.08.2015 по заявке № 2015725549 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.10.2016 за № 590186. Товарный знак зарегистрирован на имя Бурак Натальи Станиславовны, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 31 и 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.08.2017, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 590186 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- словесная часть оспариваемого товарного знака тождественна фирменному наименованию лица, подавшего возражение, а также используемому им коммерческому обозначению, права на которые возникли у лица, подавшего возражение, до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 590186;

- лицо, подавшее возражение, было создано и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 24.04.2015;

- с момента возникновения лицо, подавшее возражение, ведет активную коммерческую деятельность, связанную с производством, продажей и продвижением натуральных продуктов питания, используя свое фирменное наименование, а также обозначение «Домашние шедевры»;

- продукция «Домашние шедевры» предлагается к продаже в крупных розничных торговых сетях («Пятерочка», «Перекресток», «О'КЕЙ», «АЗБУКА ВКУСА», гипермаркет «Карусель») и является узнаваемой потребителями;

- в марте 2017 года продукция лица, подавшего возражение, была выбрана в качестве победителя телепрограммы «Контрольная закупка» на Первом канале (<http://www.1tv.ru/shows/kontrolnaya-zakupka/vypuski/kapusta-kvashenaya-kontrolnaya-zakupka-vypusk-ot-03-03-2017>);

- лицо, подавшее возражение, является владельцем сайта в сети Интернет <http://domshedevr.ru>, на котором представлены реализуемые товары

- товарный знак по свидетельству № 590186 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, используемыми в отношении однородных товаров, по всем признакам сходства: фонетическому, семантическому и графическому;

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590186 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение «Домашние шедевры» было введено в оборот на территории Российской Федерации и активно используется в коммерческой деятельности лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в распространении продукции с обязательным указанием своего фирменного наименования, с логотипом и текстом «Домашние шедевры» на каждой ассортиментной единице поставляемых товаров;

- на момент регистрации товарного знака по свидетельству № 590186 сходное до степени смешения с товарным знаком фирменное наименование и обозначение уже использовались заявителем, были известны потребителю, в результате возник риск смешения средств индивидуализации и введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, что является недопустимым;

- товарный знак по свидетельству № 590186 не используется правообладателем.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590186 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия свидетельства о регистрации лица, подавшего возражение;
- (2) копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Домашние шедевры»;
- (3) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение, по состоянию на 18.08.2017;
- (4) копия устава лица, подавшего возражение, (новая редакция), 2016 г.;
- (5) сведения о домене «DOMSHEDEV.RU»;
- (6) макеты этикеток;
- (7) копии листов-утверждений макетов этикеток от 25.02.2016, 20.04.2016, 23.03.2017, 24.03.2017, 25.04.2017;
- (8) копия договора от 01.06.2015 с приложениями;
- (9) копии товарных накладных от 22.07.2015;

- (10) копия договора от 01.08.2015;
- (11) копии счетов-фактур и товарных накладных от 03.08.2015, 04.08.2015, 06.08.2015, 10.08.2015;
- (12) копия договора от 20.06.2016 с приложениями;
- (13) копия универсального передаточного документа от 30.06.2016;
- (14) CD-диск;
- (15) распечатка кадров из программы «Контрольная закупка», выпуск от 03.03.2017.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- ООО «ОптПродукт» в 2013 году заключило договор № 003/2013 от 01.02.2013 с ООО «ЭХО» на поставку соленых огурцов под обозначением «Домашние шедевры», то есть торговля соленьями данной торговой марки осуществлялась с 2013 года вплоть до настоящего времени, объем продаж значителен;

- 19.02.2015 ООО «ОптПродукт» заключило договор с правообладателем (ИП Бурак Н.С.) на разработку логотипа «Домашние шедевры» для последующей его государственной регистрации;

- 26.02.2015 ООО «ОптПродукт» обратилось в ООО «Деловое сотрудничество» за услугами по разработке логотипа «Домашние шедевры»;

- 04.04.2015 ООО «ОптПродукт» заключило договор № 4 от 04 апреля 2015 года с Индивидуальным предпринимателем Коваленко Еленой Георгиевной на разработку дизайна этикеток, другой печатной продукции, рекламных роликов продукции «Домашние шедевры»;

- 07.04.2005 правообладателем заключен договор с ООО «Патентное бюро «Бизнеспатент» по проведению услуг по регистрации товарного знака на имя заявителя правообладателя;

- лицо, подавшее возражение, создано Носовой Т.Г., которая работала в ООО «Эхо» с 2011 года по 1 декабря 2014 года, имела доступ к документам, касающимся обозначения «Домашние шедевры», затем являлась коммерческим

директором ООО «ОптПродукт», использовала данные, составляющие коммерческую тайну, для своих личных целей; в настоящее время в ООО «Домашние шедевры» не работает и выведена из состава учредителей;

- правообладатель обратился в Арбитражный суд с заявлением о незаконном использовании оспариваемого торгового знака.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(16) копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ЮРЛИНА»;

(17) копия свидетельства о регистрации ООО «ЮРЛИНА»;

(18) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮРЛИНА» по состоянию на 08.11.2017;

(19) копия договора от 07.04.2015 между правообладателем и ООО «Патентное бюро «Бизнеспатент»;

(20) копия акта от 16.03.2015 между ООО «Деловое сотрудничество» и ООО «ОптПродукт»;

(21) сведения о банковских операциях за периоды 03.03.2015-11.03.2015 и 20.03.2015-26.03.2015;

(22) копии личной карточки работника, приказа ООО «ЭХО» о расторжении трудового договора;

(23) копии макетов этикеток от 15.04.2015, 17.04.2015;

(24) копия договора от 04.04.2015 между ИП Коваленко Е.Г. и ООО «ОптПродукт»;

(25) сведения о банковских операциях ООО «ОптПродукт» за период с 15.07.2015 по 18.07.2015;

(26) копии платежных поручений от 15.07.2015, 17.07.2015;

(27) копия договора от 19.02.2015 с приложениями;

(28) копия свидетельства о регистрации правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя;

(29) копии универсальных передаточных документов и товарных накладных от 02.11.2017, 04.09.2017, 17.08.2017, 05.04.2017, 07.07.2016, 04.07.2016, 17.06.2016, 17.05.2016, 26.04.2016, 21.04.2016, 06.03.2016, 25.02.2016, 15.05.2014, 10.09.2014, 24.12.2014, 11.02.2015, 04.03.2015;

(30) копия документов об отправлении по почте документов.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие доводы:

- ООО «Домашние шедевры» является как изготовителем, так и продавцом товаров, отнесенных к 29, 30 классам МКТУ;

- в период до августа 2015 года лицо, подавшее возражение, осуществляло производство своими силами, а после августа 2015 года с привлечением ООО «ОптПродукт» в качестве поставщика сырья: на продукции размещена информация о том, что она изготовлена по заказу и для ООО «Домашние шедевры»;

- лицо, подавшее возражение, через принадлежащий ему сайт [domshedeвр.ru](http://domshedeвр.ru), а также через крупные сети супермаркетов Окей, Перекресток, Карусель, Пятерочка и другие осуществляет реализацию аналогичных продовольственных товаров;

- продукция лица, подавшего возражение (капуста квашеная, закуска овощная, огурцы соленые, перец соленый, различные салаты), однородна товарам, указанным в свидетельстве на оспариваемый товарный знак по назначению (продукты питания), каналам реализации (через розничные сети), кругу потребителей (рядовой потребитель);

- в судебной практике по вопросам об определении однородности товаров и услуг сформировался подход, согласно которому вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) иного лица (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2017 № С01-552/2017 по делу № А40-181196/2016);

- вне зависимости от факта наличия у участника гражданского оборота собственного производства предлагаемых товаров, потребитель может отнести сравниваемые товары к одному источнику.

Лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы, а именно:

(31) распечатка судебных актов (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2017 по делу № А40-181196/2016; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2017 по делу № А02-1473/2016);

(32) ограничение объема притязаний по возражению от 11.01.2018.

Правообладателем дополнительно представлены следующие доводы:

- из представленных в материалы дела этикеток видно, что производителем продукции является ООО «ОптПродукт», над обозначением «Домашние шедевры» размещен знак «™», обозначающий «торговая марка», хотя лицо, подавшее возражение, утверждает, что это фирменное наименование;

- Носова Т.Г. намеренно использовала наименование «Домашние шедевры», поскольку знала данное обозначение в результате работы в ООО «ОптПродукт»;

- договоры от 20.06.2016, 01.06.2015 (материалы (8), (12)) можно признать недействительными;

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано по адресу, являющемуся адресом ООО «Инсол Групп», директором которого является Бурак Н.С., следовательно, регистрацию лица, подавшего возражение, можно признать недействительной.

Дополнительно правообладателем представлены следующие материалы:

(33) копия акта приема-передачи бухгалтерской, уставной и иной документации ООО «ОптПродукт» от 29.07.2015;

(34) копия договора продажи доли ООО «ОптПродукт» в уставном капитале от 29.07.2015;

(35) копия письма от 06.04.2015 в адрес «СКБ Контур»;

(36) регистрационная карточка поставщика/контрагента ООО «Инсол Групп»;

(37) копия договора субаренды от 12.01.2015 помещения для ООО «Инсол Групп».

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

С учетом даты (14.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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.

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 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим). Графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным. В центральной части обозначения расположено изображение горшочка с ложкой, под которым в две строки заглавными буквами русского алфавита размещен словесный элемент «Домашние шедевры». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, серый, темно-коричневый, светло-коричневый, коричневый, черный, бежевый. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590186 оспаривается ООО «Домашние шедевры» по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

По основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, лицо, подавшее возражение, противопоставляет товарному знаку по свидетельству № 590186 фирменное наименование – ООО «Домашние шедевры», право на которое в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ (3) возникло 24.04.2015, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным в подаче возражения и оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590186.

Анализ охраноспособности оспариваемого обозначения по указанным основаниям показал следующее.

Сопоставляемые средства индивидуализации обладают высокой степенью сходства, поскольку собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица (Домашние шедевры) является фонетически и семантически тождественным словесному элементу оспариваемого товарного знака. При этом словесный элемент является основным в комбинированном товарном знаке, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Что касается хозяйственной деятельности ООО «Домашние шедевры», то из совокупности представленных с возражением документов усматривается, что в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием при осуществлении деятельности, связанной с производством и реализацией следующих товаров: имбирь маринованный, огурцы малосольные, чеснок красный соленый, салат морковь по-корейски, салат по-корейски «Восточный», салат «Витаминный», салат морковь со спаржей по-корейски, салат морковь с кальмарами по-корейски, винегрет, салат «Оливье», салат «Нежность» с крабовыми палочками, салат «Сельдь под шубой».

Фактическая деятельность лица, подавшего возражение, в области производства и продажи указанных продовольственных товаров в период, предшествующий 14.08.2015 (дата приоритета оспариваемого товарного знака), подтверждается представленными с возражением договорами (8), (10) и товаросопроводительными документами (9), (11).

Следует отметить, что согласно договору (8) ООО «ОптПродукт» обязуется изготавливать и передавать лицу, подавшему возражение, продовольственные товары с обязательным указанием фирменного наименования последнего, с логотипом и текстом «Домашние шедевры» на каждой ассортиментной единице товара согласно спецификации (пункты 1.1, 1.4 договора). Таким образом, лицо, подавшее возражение, хотя и не является непосредственным изготовителем товаров, является лицом, по заказу и для которого они изготавливаются, что не противоречит действующему законодательству.

С учетом сказанного, доводы правообладателя о том, что ООО «Домашние шедевры» не является непосредственным изготовителем товаров, не меняют выводов об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности, связанной с производством и реализацией продовольственных товаров (солений, салатов).

Что касается однородности товаров, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590186 с учетом ограничения объема притязаний (32), и товаров, в отношении которых осуществлялась деятельность ООО «Домашние шедевры» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, коллегией установлено следующее.

Область деятельности лица, подавшего возражение, доказанная материалами возражения, касается производства и реализации товаров, являющихся соленьями и салатами.

При этом соленьями являются посоленные впрок пищевые продукты, а также засоленные, квашеные, моченые и замаринованные грибы, овощи, зелень, фрукты, ягоды и т.д. (см. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, 2000 г., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/247690/Соленья>; Большая энциклопедия кулинарного искусства, В.В. Похлебкин, 2005 г.,

[https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_pohlebkin/55/Соленья](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pohlebkin/55/Соленья)). Салат, в данном случае, представляет собой холодное кушанье из нарезанных кусочками овощей, зелени, яиц, иногда мяса или рыбы в сметане, прованском масле, уксусе и пр. (см. Толковый словарь Д.Н. Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1014374>).

Исходя из указанной области деятельности лицо, подавшее возражение, согласно материалам (32) просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590186 в отношении следующего перечня товаров:

29 - айвар [консервированный перец]; водоросли морские обжаренные; горох консервированный; грибы консервированные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; корнишоны; лук консервированный; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное; молоко сгущенное; муссы овощные; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; птица домашняя неживая; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; рыба консервированная; рыба неживая; салаты овощные; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; супы; супы овощные; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые;

30 - блины; блюда на основе лапши; водоросли [приправа]; заправки для салатов; изделия макаронные; мука картофельная; орех мускатный; орехи в шоколаде; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; равиоли; соус томатный; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; чизбургеры [сэндвичи];

31 - арахис необработанный; водоросли пищевые и кормовые; горох необработанный; грибы необработанные; картофель необработанный; каштаны необработанные; лук необработанный; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; овощи необработанные; огурцы необработанные; орехи [плоды]; орехи кокосовые; перец стручковый [растение]; свекла необработанная; тыквы необработанные; фрукты необработанные; шпинат необработанный.

Коллегия отмечает, что указание в материалах (32) товаров 31 класса МКТУ является расширением первоначально заявленных в возражении требований (все товары 29 и 30 классов МКТУ), поэтому корректировка объема притязаний в указанной части учтена быть не может на основании пункта 2.5 Правил ППС. Лицо, подавшее возражение, вправе подать новое возражение в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Анализ однородности области деятельности лица, подавшего возражение, и вышеперечисленных товаров 29 и 30 классов МКТУ показал следующее.

С точки зрения вида, природы, состава (вида материала, из которого изготовлены товары) и назначения сравниваемых товаров, коллегия признает однородными деятельности лица, подавшего возражение, связанной с введением в гражданский оборот солений и салатов, следующие товары 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации: «айвар [консервированный перец]; водоросли морские обжаренные; горох консервированный; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; консервы овощные; корнишоны; лук консервированный; муссы овощные; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста томатная; пикули; пюре томатное; салаты овощные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; хлопья

картофельные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные». Однородными соленьям по назначению следует признать также «грибы консервированные», а также «консервы фруктовые, фрукты консервированные, фрукты, консервированные в спирте, фрукты, подвергнутые тепловой обработке», которые могут относиться к общей категории товаров соленья в соответствии с определением, приведенным выше.

Следует отметить, что данные товары могут относиться к одному виду (приготовленные продукты питания), имеют одну природу (посоленные, законсервированные впрок продукты), общие каналы сбыта, в связи с чем могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Продукты переработки фруктов и ягод, а именно: «изюм; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; цедра фруктовая; чипсы фруктовые» имеют иные потребительские свойства, не совпадают по назначению (являются сладостями) и имеют различные условия реализации. Данные товары и соленья располагаются на разных полках в магазинах, хотя и могут представлять собой заготовки для длительного хранения, что обуславливает отсутствие вероятности их отнесения потребителями к одному источнику происхождения.

Товары «изделия колбасные; икра; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы рыбные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; рыба консервированная; рыба неживая; сельдь неживая; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб» принадлежат к иным родовым группам (мясная, рыбная продукция), не являются растительной пищей, поэтому не могут быть взаимозаменяемыми по отношению к соленьям и салатам, имеют с ними разные условия реализации (отделы кулинарии и отделы мясо-рыбной продукции). Производителями таких товаров, в отличие от солений и салатов, являются мясоперерабатывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, что исключает возможность отнесения потребителем данных товаров к одному источнику происхождения.

«Супы» и «супы овощные» относятся к иному виду продовольственных товаров, связанному с концентратами мясными, следовательно, не могут быть признаны однородными солениям и салатам по их потребительским свойствам, природе, назначению, отсутствию таких признаков однородности как взаимозаменяемость и взаимодополняемость.

При этом коллегия отмечает, что включение одних товаров в состав других в качестве компонентов (в состав салатов сельди, мяса, колбасы, крабовых палочек) не является основанием для признания их однородными, поскольку природа этих товаров, круг потребителей и условия их реализации существенно различаются.

Товары «масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное; молоко сгущенное» относятся к родовым группам товаров «масла и жиры пищевые» и «молочные продукты», следовательно, имеют иные свойства, назначения, условия реализации с товарами «соления» и «салаты». Данные товары не являются взаимозаменяемыми, не имеют общих признаков, позволяющих признать их однородными.

Товары «орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные» представляют собой продукты растительного происхождения, обработанные, в результате чистки, обжарки или сушки. Эти товары не являются товарами ежедневного спроса, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми с солениями и салатами, отличаются потребительскими свойствами и поэтому могут быть признаны неоднородными области деятельности лица, подавшего возражение.

Товары 29 класса МКТУ «пектины для кулинарных целей» и товары 30 класса МКТУ «водоросли [приправа]; мука картофельная; орех мускатный; перец» являются вспомогательными продуктами, применяемыми при приготовлении пищи, не могут быть отнесены к одному роду или виду с приготовленными продуктами (соления и салаты), поскольку отличаются по назначению, свойствам, реализуются в разных отделах магазинов.

Товары «блины, блюда на основе лапши, изделия макаронные, мука картофельная, пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом], равиоли,

сэндвичи, тесто готовое, тесто для кондитерских изделий, тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий, чизбургеры» 30 класса МКТУ ограниченного лицом, подавшим возражение, перечня являются мучными и хлебобулочными изделиями, имеющими иную природу. При этом часть этих товаров является полуфабрикатами для приготовления горячих и мучных блюд, что определяет иные потребительские свойства и круг потребителей.

Товары «орехи в шоколаде» следует отнести к сладким кушаньям, кондитерским изделиям, которые не однородны солениям и салаты в силу различных потребительских свойств.

Вместе с тем, товары 30 класса МКТУ «заправки для салатов» и «соус томатный» могут быть признаны сопутствующими салатам, зачастую реализуются совместно, поэтому существует вероятность отнесения их потребителями к одному источнику происхождения.

Таким образом, часть товаров 29 и 30 классов МКТУ являются однородными области деятельности лица, подавшего возражение, обладающего исключительным правом на сходное с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование с даты, более ранней, чем дата подачи заявки № 2015725549, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству № 590186 с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, показал следующее.

Как указано выше в настоящем заключении, ООО «Домашние шедевры» создано 24.04.2015, то есть осуществляло деятельность менее полугода до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом с возражением не представлено документов, подтверждающих тот факт, что за указанный период товары лица, подавшего возражение, стали реализовывались в таких объемах российским потребителям, что приобрели узнаваемость и устойчивую ассоциативную связь с лицом, подавшим возражение.



Иными словами, лицом, подавшим возражение, не доказано, что в результате его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение, включающее словосочетание «Домашние шедевры», породило в сознании потребителей представление об определенном изготовителе товаров, в частности, о лице, подавшем возражение.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса являются недоказанными.

Кроме того, оспариваемый товарный знак, вопреки доводам возражения, не воспроизводит коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, а также не является с ним сходным до степени смешения ввиду следующего.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий, в частности, оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем.

Представленные в материалах сведения показывают, что лицо, подавшее возражение, применяло обозначение «Домашние шедевры» для индивидуализации юридического лица, а также непосредственно товаров (солений, салатов), но не предприятия. Кроме того, отсутствуют материалы, касающиеся использования данного обозначения на вывесках, бланках, в объявлениях и рекламе, в сети «Интернет». Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют признать наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение «Домашние шедевры», возникшее ранее приоритета оспариваемого знака.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров «айвар [консервированный перец]; водоросли морские обжаренные; грибы консервированные; горох консервированный; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; консервы овощные; консервы фруктовые;

корнишоны; лук консервированный; муссы овощные; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста томатная; пикули; пюре томатное; салаты овощные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные» 29 класса МКТУ и товаров «заправки для салатов; соус томатный» 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.01.2018 поступило особое мнение правообладателя, содержащее следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, не является и не являлось непосредственным производителем товаров;

- правообладатель являлся производителем товаров, маркированных обозначением «Домашние шедевры» до регистрации лицом, поджавшим возражение, своего фирменного наименования;

- учредителем лица, являвшегося непосредственным изготовителем товаров (ООО «ОптПродукт») являлся Бурак Ю.И. – супруг правообладателя;

- огурцы соленые «Домашние шедевры» с февраля 2013 года производились и реализовывались в результате совместной деятельности правообладателя и ООО «ОптПродукт»;

- пункт 1.4 договора, заключенного лицом, подавшим возражение, и ООО «ОптПродукт», противоречит действительному состоянию дел того времени;

- регистрация фирменного наименования «Домашние шедевры» лицом, подавшим возражение, способна ввести в заблуждение потребителей и противоречит принципу добросовестности ведения предпринимательской деятельности.

С указанным обращением представлены следующие материалы:

(38) копии универсальных передаточных документов и товарных накладных от 02.11.2017, 04.09.2017, 07.07.2016, 04.07.2016, 17.06.2016, 17.05.2016, 26.04.2016, 21.04.2016, 06.03.2016, 25.02.2016, 15.05.2014, 10.09.2014, 24.12.2014, 11.02.2015, 04.03.2015 – представлены повторно, согласно материалам (14);

(39) копии универсальных передаточных документов и товарных накладных от 05.10.2017, 15.04.2015, 10.04.2015, 02.04.2015, 20.11.2014, 16.10.2014, 21.08.2014, 16.06.2014, 15.04.2014, 12.03.2014, 05.02.2014, 24.01.2014, 18.12.2013, 08.11.2013, 11.02.2013;

(40) копия свидетельства о регистрации ООО «ОптПродукт»;

(41) копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ОптПродукт»;

(42) сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОптПродукт» по состоянию на 09.12.2011.

В отношении представленных доводов и материалов необходимо отметить следующее.

Доводы, касающиеся использования обозначения «Домашние шедевры» правообладателем совместно с ООО «ОптПродукт» до регистрации лица, подавшего возражение, не меняют выводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Основания для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку предусмотрены Кодексом. В частности, согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, если правовая охрана этому товарному знаку была предоставлена с нарушением пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Следует иметь в виду также положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса, согласно которым при столкновении прав на средства индивидуализации, если могут быть введены в заблуждение потребители (контрагенты), преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В данном случае правообладателем не доказано, что обозначение «Домашние шедевры» охранялось в соответствии с Кодексом как средство индивидуализации правообладателя, его предприятия или товаров ранее даты регистрации лица, подавшего возражение. Факт поставок огурцов соленых «Домашние шедевры» ООО «ОптПродукт» в пользу ООО «Эхо» не подтверждает исключительные права правообладателя или аффилированного с ним лица на товарный знак или коммерческое обозначение, охраняемые ранее 14.08.2015. Кроме того, не подтверждена также возможность введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, основанная на соответствующей деятельности правообладателя с использованием охраняемого средства индивидуализации.

Таким образом, более раннее использование правообладателем обозначения, сходного или тождественного с товарным знаком, предоставление правовой охраны которому оспаривается, в отсутствие исключительных прав на это обозначение, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарному знаку.

В отношении доводов о противоречии регистрации юридического лица, подавшего возражение, принципу добросовестности ведения предпринимательской деятельности, следует отметить, что супругом правообладателя, согласно документам (16) и (15) доля в уставном капитале ООО «ОптПродукт» была продана 29.07.2015, акт приема-передачи всей внутренней документации указанного юридического лица подписан также 29.07.2017. Таким образом, по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака указанное лицо (супруг правообладателя) не имело отношения к ООО «ОптПродукт», а следовательно, продукции, выпускаемой данным лицом.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590186 недействительным в отношении товаров «айвар [консервированный перец]; водоросли морские обжаренные; грибы консервированные; горох**

**консервированный; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; лук консервированный; муссы овощные; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста томатная; пикули; пюре томатное; салаты овощные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные» 29 класса МКТУ и товаров «заправки для салатов; соус томатный» 30 класса МКТУ.**