

## **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, рассмотрела поступившее 25.04.2018 возражение ООО «Ихляс», г. Тольятти (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670945, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №670945 с приоритетом от 30.03.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.09.2018 на имя ООО «ИХЛАС», г. Екатеринбург (далее — правообладатель) в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 и 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из изобразительного элемента в виде полумесяца с растительным орнаментом и словесного элемента «Ихлас», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Доводы возражения следующие:

- лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование «Ихляс» в результате переименования ООО «Волгамяспром» 30.09.2015, соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 13.10.2015г. (см. приложение 4), следовательно, ему принадлежат исключительные права на фирменное наименование ООО «Ихляс», права на которое возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак сходен с произвольной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- товары, производимые ООО «Ихляс» и услуги им оказываемые, являются однородными части товаров и услуг оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, производит мясные полуфабрикаты и колбасы и реализует их третьим лицам. Данные сведения подтверждаются приложенными к возражению документами, в том числе товарными накладными между ООО «Ихляс» и различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также фотографиями производимой продукции и отчетами о продажах продукции за 2015-2018 гг.;

- на данный момент у ООО «Ихляс» имеется сертификат Совета муфтиев России о том, что оно имеет право производить продукцию с обозначением Халяль;

- однородными товарами и услугами, по мнению лица, подавшего возражение, являются товары 29 класса МКТУ - изделия колбасные, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятинны, гусятинны; консервы мясные, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятинны, гусятинны; консервы овощные; корн-доги, сосиски в тесте на палочках; мясо, а именно баранина, говядина, козлятина, курятина, индюшатины, утятинны, гусятинны; мясо консервированное, а именно баранина,

говядина, козлятина, курятина, индюшати́на, утя́тина, гуся́тина; птица домашняя неживая; сосиски, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятины, гусятины; сосиски в сухарях, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятины, гусятины; сосиски для хот-догов, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятины, гусятины, 30 класса МКТУ - вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом] и услуги 35 класса МКТУ - продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670945 в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов сети Интернет о значении слов «Ихляс»/«Ихлас» [1];
- протокол внеочередного общего собрания собственников ООО «Волгамяспром» от 30.09.2015г.[2];
- фотографии продукции [3];
- отчеты по продажам 2015-2018 гг.[4];
- товарные накладные [5];
- сертификаты Совета Муфтиев России [6];
- сведения о заявке №2014724164 и уведомление о результатах проверки соответствия требованиям законодательства по данной заявке [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыв на него не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (30.03.2017) приоритета оспариваемого товарного 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 пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинацию изобразительного элемента и словесного элемента «Ихлас».

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ - изделия колбасные, а именно из баранины, говядины,

козлятины, курятины, индюшатины, утятин, гусятин; консервы мясные, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятин, гусятин; консервы овощные; корн-доги, сосиски в тесте на палочках; мясо, а именно баранина, говядина, козлятина, курятина, индюшатино, утятин, гусятин; мясо консервированное, а именно баранина, говядина, козлятина, курятино, индюшатино, утятин, гусятин; птица домашняя неживая; сосиски, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятин, гусятин; сосиски в сухарях, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятин, гусятин; сосиски для хот-догов, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятин, гусятин, 30 класса МКТУ - вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом] и услуг 35 класса МКТУ - продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного 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 [2-3] следует, что ООО «Ихляс» получило право на фирменное наименование 13.10.2015 в результате переименования ООО «Волгомяспром» в ООО «Ихляс». Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (30.03.2017) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «Ихлас» является сходным с частью фирменного наименования «Ихляс» лица, подавшего возражение, в силу их фонетического сходства, обусловленного совпадением четырех звуков из пяти, и семантического тождества (112-я сура Корана).

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.

Как следует из представленных в возражении документов лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по введению в гражданский оборот мясных полуфабрикатов и колбас, что подтверждается товарными накладными на поставку товара, в частности, товарными накладными от 30.03.2016 и от 12.02.2016 на поставку мясной и колбасной продукции, в том числе пельменей, а также отчетами об объемах продаж указанной продукции за 2016 г. И эта деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные товары являются однородными товарам 29 класса МКТУ: «изделия колбасные, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятины, гусятины; консервы мясные, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятины, гусятины; корн-доги, сосиски в тесте на палочках; мясо, а именно баранина, говядина, козлятина, курятина,

индюшатины, утятину, гусятину; мясо консервированное, а именно баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятину, гусятину; птица домашняя неживая; сосиски, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятину, гусятину; сосиски в сухарях, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятину, гусятину; сосиски для хот-догов, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятину, гусятину», а также товарам 30 класса МКТУ «вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]», в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, поскольку они либо совпадают по виду (пельмени) либо относятся к одной родовой группе (мясные и колбасные изделия), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия хранения и реализации, а также один круг потребителей. Что касается товара вареники [шарики из теста фаршированные], то они являются однородными товару «пельмени», поскольку и вареники и пельмени представляют собой отварные изделия из пресного теста с разнообразными начинками, имеют одинаковые условия хранения и реализации (хранятся и продаются в замороженном виде).

В отношении товара 29 класса МКТУ «овощные консервы» коллегия отмечает, что овощные консервы не являются однородными мясным полуфабрикатам и колбасам ни по виду/роду, ни по потребительским свойствам и условиям хранения и реализации, а также кругу потребителей. Что касается услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, то указанные услуги не являются однородными деятельности по введению в гражданский оборот мяскоколбасной продукции, поскольку они относятся к разным сферам экономической деятельности: в одном случае – это

торговая деятельность, услуги по продвижению и реализации различных товаров, в другом случае – непосредственно производство товаров определенного вида. Сведений, подтверждающих осуществление деятельности по продвижению товаров лицом, подавшим возражение, в материалах возражения не содержится.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования, деятельность, осуществляемая ООО «Ихляс» под фирменным наименованием, однородна части товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака в отношении указанных выше товаров 29 и 30 классов МКТУ, не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670945 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ - изделия колбасные, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятины, гусятины; консервы мясные, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятины, гусятины; корн-доги, сосиски в тесте на палочках; мясо, а именно баранина, говядина, козлятина, курятина, индюшатины, утятина, гусятина; мясо консервированное, а именно баранина, говядина, козлятина, курятина, индюшатины, утятина, гусятина; птица домашняя неживая; сосиски, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины,**



утятины, гусятины; сосиски в сухарях, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятины, гусятины; сосиски для хот-догов, а именно из баранины, говядины, козлятины, курятины, индюшатины, утятины, гусятины и товаров 30 класса МКТУ - вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом].