

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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Первая шоколадная компания", г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707192, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2018702919 с приоритетом от 29.01.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.04.2019 за № 707192 в отношении товаров 30 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Настоящий Шоколад", г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 707192 представляет собой

СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК

словесное обозначение , выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.04.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.09.2019, лицо, подавшее возражение, ограничило объем притязаний и просит рассматривать в качестве основания оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку только пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является крупным региональным производителем кондитерских изделий, в том числе конфет. Конфеты под наименованием «Мамина проказница», «Уральский метеорит». «Уральский рыжик», «Свердловский рыжик», «Уральская красавица», произведенные лицом, подавшим возражение, поставлялись в адрес ООО «Настоящий шоколад» (правообладателю оспариваемой регистрации) на протяжении 2015-2017 гг. на общую сумму более 5 млн. рублей;

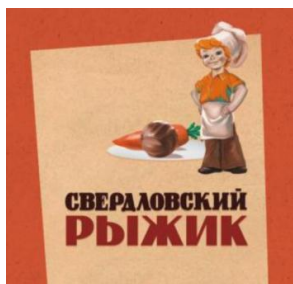
- в дальнейшем хозяйственная связь между лицом, подавшим возражение, и правообладателем была прекращена, в связи с чем в 2018 году лицо, подавшее возражение, перешло на самостоятельные поставки товаров собственного производства розничным продавцам без посредничества таким как, ООО «Лента», ООО «Фудтрейд», супермаркетам «Дикеи», а правообладатель в 2018 году открыл свое собственное производство, при этом маркировал свою продукцию наименованиями, ранее используемыми лицом, подавшим возражение;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, ввело в гражданский оборот кондитерскую продукцию под обозначением «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК» в 2015 году, т.е. ранее даты (2018), чем правообладатель оспариваемой регистрации, и данное обозначение ассоциируется исключительно с ним;

- информация о лице, подавшем возражение, как производителе конфет под обозначением «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК», размещалась на упаковке товара,

макет которой был утвержден в 2017 году, а также в сети Интернет на сайтах https://otzovik.com/review_6400289.html;

- подтверждением того, что лицо подавшее возражение, начало использовать обозначение «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК» ранее даты использования этого же обозначения правообладателем также является поданная на его имя заявка №2018702039 на регистрацию товарного знака



, которая была подана 23.01.2018, т.е. ранее даты (29.01.2018) подачи заявки №2018702919 (оспариваемый товарный знак), несмотря на то, что по заявке №2018702039 было принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- лицо подавшее возражение, также отмечает, что на его имя была подана заявка №2019707816 на регистрацию товарного знака

СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК

в отношении товаров 30 класса МКТУ, по которой в настоящее время проходит экспертиза;

- в действиях правообладателя, выраженных регистрацией оспариваемого товарного знака на свое имя, лицо подавшее возражение, видит акт недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №707192 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение;
2. Сведения из ЕГРЮЛ о правообладателе;
3. Декларации о соответствии Таможенного союза от 28.09.2015;

4. Выборка товарных накладных (от 01.07.2017; 11.08.2017; 31.08.2017; 30.09.2017;
5. Договор поставки №1 от 01.01.2016, заключенный между ООО «Первая шоколадная компания» и ООО «Настоящий шоколад»;
6. Запрос, направленный директором филиала «МЕГАМАРТ» АО «ДИКСИ Юг» от сети «Дикси» А.Е. Комиссаровым, в адрес лица, подавшего возражение;
7. Решение Роспатента от 13.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702039;
8. Техническое задание на формирование макета коробки глазированных конфет ручной сборки «Свердловский рыжик»;
9. Согласованный макет дизайна коробки глазированных конфет ручной сборки «Свердловский рыжик»;
10. Выборка договоров поставки (от 01.07.2018, от 01.05.2018, от 08.04.2018) и приложения к ним;
11. Сведения по заявке №2019707816, поданной на имя лица, подавшего возражение;
12. Уведомления, направленные лицом, подавшим возражение, в адреса ООО «РЕНДЕР» (исх. №10 от 14.02.2018), ООО «СэйлеЛидер» (исх. №11 от 14.02.2018) о запрете продажи продукции правообладателя в торговых точках;
13. Решения об учреждении ООО «Первая шоколадная компания» (№1 от 15.06.2015; №1 от 27.03.2015);
14. Письма, направленные лицом, подавшим возражение, в адрес ООО «Типография АСТРА» (исх. №6 от 30.01.2018, исх. №18 от 15.03.2018;
15. Информационное письмо исх. №03 от 13.03.2019, направленное ООО «Типография АСТРА», в адрес лица, подавшим возражение, и приложение к нему;
16. Информационное письмо ООО «Харменс» исх. №17 от 16.04.2019.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв (05.09.2019) и дополнение к нему (09.09.2019), доводы которых сводятся к следующему:

- ООО «Настоящий шоколад», созданное 06.04.2015, является производственным и торговым предприятием, основным видом деятельности которого является производство и реализация шоколадных конфет;

- начиная с 2015 года и по настоящее время, правообладатель производит шоколадные конфеты под обозначением «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК»;

- правообладатель обладает необходимыми ресурсами для производства шоколадных конфет, а именно производственными помещениями, оборудованием, собственной рецептурой. Для производства данной продукции с 2015 года закупал сырье (красители для шоколада, патока, какао-масло, шоколад, мед, орехи и др.) и заказывал упаковку для шоколадных конфет;

- реализация продукции осуществляется через розничные сети такие, как: «Гипербола», «Мегамайт» («ДИКСИ»), «Елисей», «Монетка»;

- таким образом, правообладатель в течении длительного времени (с 2015 года) производил и реализовывал продукцию под обозначением «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК», в связи с чем данное обозначение ассоциируется именно с правообладателем;

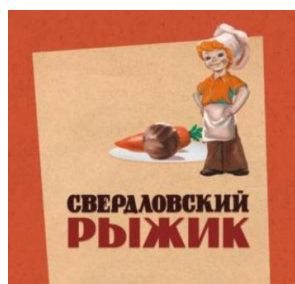
- до даты приоритета оспариваемой регистрации лицо, подавшее возражение, не производило и не реализовывало продукцию под обозначением «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК». При этом правообладатель отмечает, что представленный договор [5] фактически не был исполнен; договоры [10] заключены после даты приоритета оспариваемой регистрации; сведения, представленные в письмах [15,16] не подтверждены фактическими документами и не подтверждают факт введения в гражданский оборот конфет «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК», как и остальные представленные документы;

- с учетом изложенного довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, не доказан;

- правообладатель также отмечает, что материалы возражения не доказывают довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 (в части коммерческого обозначения) статьи 1483 Кодекса;

- довод лица, подавшего возражение, о недобросовестных действиях правообладателя не подтвержден никакими доказательствами;

- кроме того, правообладатель указывает, что ему принадлежит исключительное право на произведение дизайна – изображение мальчика, размещенное на упаковке конфет «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК». Отказа в государственной регистрации



товарного знака по заявке №№2018702039 обоснован тем, что изобразительный элемент воспроизводит изображение, право на которое принадлежит ООО «Настоящий шоколад».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №707192.

К отзыву были представлены следующие материалы:

17. Сведения из ЕГРЮЛ о правообладателе;

18. Устав ООО «Настоящий шоколад», 2018г.;

19. Договор поставки №112 от 16.06.2015, заключенный между ООО Фирма «Арома-Люкс» и ООО «Настоящий шоколад» (поставка пищевых ингредиентов, кондитерского инвентаря, сырья для пищевой промышленности), и приложения к нему (товарные накладные, счет-фактура);

20. Договор поставки Е/817 от 22.04.2015, заключенный между АО «СОЮЗСНАБ» и ООО «Настоящий шоколад» (поставка сырья для пищевой промышленности), и приложения к нему (товарные накладные, счет-фактура);

21. Товарные накладные, счет-фактура, УПД за 2018 год, касающиеся поставки сырья;
22. Договоры об оказании услуг (выполнение работ), заключенные между ООО «Настоящий шоколад» ООО «Типография «АСТРА» (№83 от 16.06.2015 и №12 от 12.02.2018);
23. Товарные накладные, счет-фактуры за 2018г., касающиеся поставки упаковки (коробок);
24. Товарные накладные, счет-фактуры, оборотно-сальдовая ведомость за 2017г, касающиеся поставки торгового оборудования;
25. Договор субаренды недвижимого имущества б/н от 04.04.2017, заключенный между ООО «Настоящий шоколад» и ИП Турлаковой М.А., (помещение для организации кондитерского цеха по производству шоколада), и приложение к нему;
26. Технические условия «Изделия кондитерские сахаристые», утвержденные директором ООО «Настоящий шоколад», 22.01.2018г.;
27. Универсально-передаточные документы, за 2017-2018гг., касающиеся поставки кондитерской продукции различным компаниям;
28. Пояснения на требование №97456 исх. №54 от 26.04.2018;
29. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (1 квартал 2017г.);
30. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2017г.;
31. Внутренние документы ООО «Настоящий шоколад» за 2018 г. (протокол внеочередного Общего собрания участников общества; уведомление о досрочном прекращении полномочий директора общества; приказ о прекращении трудового договора с работником; требование, адресованное Денисову А.Г.);
32. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда г. Перми № 17АП-13010/2018-ГК по делу № А60-10880/2018 от 15.11.2018;
33. Заявление о привлечении уголовной ответственности Денисова А.Г.;
34. Объяснения зам. директора ООО «Настоящий шоколад» Сафонова О.А.;

35. Сведения по заявке №2018703036;
36. Распечатки из сети Интернет, сведений о конфетах «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК»;
37. Открытка «С днем 8 Марта!», художник В.Зарубин;
38. Договор об отчуждении исключительных авторских прав №369 от 19.06.2017, заключенный между ООО «Издательство «Речь» и Зарубиным А.В.;
39. Договор об отчуждении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности №13К от 15.05.2018, заключенный между ООО «Издательство «Речь» и ООО «Настоящий шоколад»;
40. Договор поставки № Т-1195 от 13.07.2015, заключенный между ООО «Настоящий шоколад» и ООО «Эфпи-Трейд, и соглашение к нему от 22.02.2018;
41. Договор поставки № 22 от 26.05.2016, заключенный между ООО «Настоящий шоколад» и ООО «СПП Урал» (поставка пищевого сырья и ингредиентов);
42. Договор поставки б/н от 24.05.2017, заключенный между ООО «Настоящий шоколад» и ООО «Паренки»;
43. Договор поставки № 3 от 07.08.2017, заключенный между ООО «Настоящий шоколад» и ООО «Альтиплатано»;
44. Товарные накладные, счета-фактуры, УПД за 2017г. (касающиеся поставки сырья правообладателю);
45. Товарные накладные, счета-фактуры, УПД за 2017г. (касающиеся поставки кондитерской продукции правообладателем).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (29.01.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №707192 включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649458 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что ООО «Первая шоколадная компания» осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака, а именно в области производства и реализации кондитерских изделий и использует в своей деятельности обозначение «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК», которое сходно с оспариваемым товарным знаком. Также на его имя подана заявка №2019707816 на

СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК

регистрацию товарного знака

в отношении

товаров 30 класса МКТУ – [11].

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «Первая шоколадная компания» в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №707192 представляет собой

СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК

словесное обозначение , выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Само по себе обозначение «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК» не несет в себе информации, ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров (услуг) под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами (услугами) и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах производства товаров и оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Анализ материалов возражения показал, что на Российском рынке до даты приоритета оспариваемой регистрации, действительно, присутствовали товары (кондитерские изделия) под обозначением «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК», производителем которых являлось ООО «Первая шоколадная компания» (лицо, подавшее возражение), вместе с тем, оценить степень известности сходного обозначения, используемого указанной компанией, в отношении всех оспариваемых товаров и услуг, не представляется возможным ввиду нижеследующего.

Несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, как производитель кондитерской продукции, получил Декларации о соответствии продукции [3] в

2015 году, были представлены товарные накладные и счета-фактуры [4], подтверждающие фактическое введение продукции под обозначением «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК» в гражданский оборот только с июля 2017 года, т.е. не задолго до даты (29.01.2018) приоритета оспариваемой регистрации и только в одном регионе (г. Екатеринбург), что не может свидетельствовать о широкой осведомленности потребителей о продукции лица, подавшего возражение.

Представленные материалы: договоры поставки [10], уведомления [11], письма [14], запрос [6] датированы датами 01.07.2018, 01.05.2018, 08.04.2018, 14.02.2018, 30.01.2018, 15.03.2018, 31.05.2018, т.е. относятся к периоду после даты (29.01.2018) приоритета оспариваемой регистрации, в связи с чем они не могут служить доказательством, подтверждающим довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Представленные сведения по заявкам № 2018702039 [7] и №2019707816 [11], техническое задание на формирование макета коробки [8], макет дизайна коробки [9], информационные письма [15, 16], запрос [6] без подтверждения фактического введения продукции под обозначением «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК» в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, также не могут служить доказательством, подтверждающим довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в представленном согласованном макете дизайна коробки глазированных конфет [8] содержатся противоречивые сведения, так в верхней части макета в качестве заказчика указано другое лицо - «Настоящий шоколад», и в качестве названия изделия указано «набор конфет «Рыжик», в то же время на самой упаковке конфеты имеют уже другое название – глазированные конфеты «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК».

Коллегия также считает необходимым отметить, что материалы возражения не содержат сведений об объемах производства и продаж кондитерских изделий, маркируемых сходным обозначением, сведений о публикациях в СМИ, касающихся продукции (конфеты «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК») лица, подавшего возражение,

сведений об участии компании в различных выставках, отзывы потребителей и др. сведения.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение.

Кроме того, анализ представленных правообладателем материалов показал, что правообладатель оспариваемой регистрации (ООО «Настоящий шоколад») до даты приоритета оспариваемой регистрации также являлся производителем кондитерской продукции и вводил в гражданский оборот, начиная с 2017 года, шоколадные конфеты под обозначением «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК».

Так, согласно договору субаренды [25] в 2017 году правообладателю передано помещение для организации кондитерского цеха по производству шоколада.

Представленные материалы [19-21, 24, 25, 27, 44] иллюстрирует покупку правообладателем оборудования и сырья для производства шоколадных изделий, материалы [27, 44] – реализацию конфет «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК» различным компаниям.

Что касается довода правообладателя относительно того, что производство конфет «СВЕРДЛОВСКИЙ РЫЖИК» осуществлялось им, начиная с 2015 года, то данный довод не подтвержден документально. Так, представленные договоры, заключенные в 2015 году [40] и в 2016 году [41], касаются лишь поставки сырья для производства продукции, и кроме того правообладателем показано их исполнение товарными накладными, датированными 2017 годом, иных материалов правообладателем в подтверждение данного довода, представлено не было.

С учетом изложенного выше, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о

несоответствии товарного знака по свидетельству №707192 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №707192.