


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.08.2019 возражение ООО «Байрам», г. Златоуст (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696803, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017743622 с приоритетом от 20.10.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров 07.02.2019 за №696803 на имя Акционерного общества «БАШБАКАЛЕЯ», г. Уфа (далее — правообладатель) в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Оспариваемый знак  представляет собой словесное обозначение «Байрам», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета на желтом фоне.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- 12.02.2009 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) была внесена запись о создании ООО «Байрам», которое в тот же день было поставлено на учет в налоговом органе и является действующим юридическим лицом до сих пор;

- основными уставными видами деятельности ООО «Байрам» являются, в том числе следующие: производство продуктов из мяса и мяса птицы, оптовая и розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;

- ООО «Байрам» специализируется преимущественно на производстве различных продуктов из мяса и мяса птицы, в том числе пельменей, вареников, котлет, чебуреков, мантов, голубцов, хинкали, фарша, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- ООО «Байрам» с 2009 года и по сей день обладает исключительным правом на свое фирменное наименование, в котором основным элементом, играющим главную индивидуализирующую роль, является именно наименование «Байрам», по этой причине фирменное наименование подателя возражения ООО «Байрам» является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «БАЙРАМ» по фонетическому и семантическому признакам;

- ряд товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно *«блины; блюда на основе лапши; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия макаронные; киш; клецки на основе муки; лапша; лепешки рисовые; макароны; мюсли; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; подливки мясные; приправы; продукты зерновые; приправы; пряности; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; равиоли; рис; рис моментального приготовления; рулет весенний; соусы [приправы]; спагетти; специи; суши; сэндвичи; тесто готовое; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]»* являются однородными тем товарам, которые указаны в

уставе ООО «Байрам» и в присвоенных организации кодах деятельности, а также тем товарам, которые лицо, подавшее возражение, реально производило и продавало с использованием при этом в гражданском обороте своего фирменного наименования;

- однородность установлена на том основании, что и товары/виды деятельности ООО «Байрам», и вышеуказанные товары относятся к пищевым продуктам, которые могут составлять основной рацион питания и употребляться для утоления голода либо использоваться для приготовления таких пищевых продуктов;

- более того, в значительной части товары полностью совпадают (вареники, пельмени, равиоли), в другой части они крайне близки по удовлетворяемым потребностям (могут быть основным блюдом для питания или перекуса), составу, условиям хранения и сбыта (блины; блюда на основе лапши; вермишель; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия макаронные; киш; клецки на основе муки; лапша; лепешки рисовые; макароны; мюсли; пироги; пицца; продукты зерновые; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; рис; рис моментального приготовления; рулет весенний; спагетти; суши; сэндвичи; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]), а в третьей части могут использоваться потребителями для приготовления вышеуказанных товаров или для улучшения вкусовых качеств (подливки мясные; приправы; приправы; пряности; соусы [приправы]; специи; тесто готовое). Соответственно, товары/виды деятельности ООО «Байрам» и данная часть товаров, для которых зарегистрирован охраняемый товарный знак, имеют одного и того же потребителя, который при этом не проявляет большой степени внимательности и может подумать, что эти товары производит ООО «Байрам»;

- сфера действия исключительного права ООО «Байрам» на свое фирменное наименование по видам деятельности совпадает с объемом охраны товарного знака «БАЙРАМ» по товарам, что влечет за собой угрозу смешения и введения в заблуждение контрагентов и потребителей.

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696803 недействительным в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [1];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [2];
- устав ООО «Байрам» от 2009 г.[3];
- заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «Байрам» [4];
- справка-подтверждение основного вида экономической деятельности ООО «Байрам» [5];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Байрам» [6];
- сертификаты и декларации соответствия [7];
- протоколы лабораторных исследований пельменей [8];
- товарные накладные и платежные поручения [9];
- договоры поставки №11, 12, 14 и 18 [10];
- реестр ветеринарно-сопроводительных документов на отгруженную продукцию за 2-й квартал 2017 [11];
- диплом [12];
- заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606262 [13].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения, мотивированный следующим:

- при регистрации оспариваемого товарного знака экспертиза не усмотрела смещения этого обозначения с фирменным наименованием ООО «Байрам»;
- представленные документы датированы до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно в период с 2011 по сентябрь 2017;

- согласно документам, прилагаемым к возражению, ООО «Байрам» осуществлялось производство и реализация части товара 30 класса МКТУ, а именно товара: пельмени, вареники, какие - либо иные товары 30 класса МКТУ ими в гражданский оборот не вводились, доказательства указанного в материалах дела отсутствуют. ООО «Байрам» не представлено доказательств, что оно осуществляло деятельность под своим фирменным наименованием, аналогичную (однородную товарам), приведенным в перечне оспариваемой регистрации. Исходя из представленных документов, следует, что в гражданский оборот ООО «Байрам» вводились вареники под названием: Особые, Картофельные, Капустные, С салом, и пельмени под названием: Русские, Говяжьи, Сибирские, Крестьянские, Иркутские, Рыбные, а не пельмени «Байрам», вареники «Байрам»;

- сходство до степени смешения оспариваемого знака и фирменного наименования ООО «Байрам» отсутствует;

- на дату подачи возражения ООО «Байрам» производство и реализацию пельменей и вареников «Байрам» не осуществляет, сведений из ФГИС «Меркурий» о производстве и реализации продукции: пельмени «Байрам», вареники «Байрам», а также иных товаров, однородных товарам оспариваемой регистрации, не представлено, следовательно, отсутствует нарушение исключительного права на фирменное наименование, поскольку у российского потребителя отсутствует принципиальная возможность смешения продукции, маркированной оспариваемым знаком, с товарами ООО «Байрам».

На основании изложенного, правообладатель просит отказать ООО «Байрам» в удовлетворении поданного возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака №696803.

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


С учетом даты (20.10.2017) приоритета оспариваемого 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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый знак  выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ – *блины; блюда на основе лапши; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия макаронные; киш; клецки на основе муки; лапша; лепешки рисовые; макароны; мюсли; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; подливки мясные; приправы; продукты зерновые; приправы; пряности; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; равиоли; рис; рис моментального приготовления; рулет весенний; соусы*

*[приправы]; спагетти; специи; суши; сэндвичи; тесто готовое; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи].*

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ 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 [1, 3, 6] следует, что ООО «Байрам» было зарегистрировано в качестве юридического лица 12.02.2009 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (20.10.2017) оспариваемой регистрации №696803.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «БАЙРАМ» является сходным с частью фирменного наименования «Байрам» лица, подавшего возражение.

Сходство сравниваемых обозначений основано на их фонетическом и семантическом тождестве, а также графическом сходстве, обусловленном выполнением словесных элементов буквами одного алфавита – русского.

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, в частности, из учредительных документов [3,6], сертификатов соответствия [7], протоколов лабораторных исследований [8], товарных накладных [9], диплома II агропромышленной выставки Уральского федерального округа за высокое качество пельменей «Русские» [12], а также имеющихся в материалах заявки договоров поставки мясных полуфабрикатов [10], лицо, подавшее возражение, занимается производством мяса и пищевых субпродуктов, продуктов и полуфабрикатов из мяса и мяса птицы и их реализацией потребителям.

Совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, является производителем полуфабрикатов, в том числе пельменей, вареников, котлет, мантов, хинкали и др. полуфабрикатов из мяса и мяса птицы. И эта деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанные товары являются однородными товарам 30 класса МКТУ: «блины; вареники [шарики из теста фаршированные]; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; киш; лепешки рисовые; мюсли; пельмени [шарики из теста фаршированные мясом]; пироги; пицца; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; равиоли; рулет весенний; суши; сэндвичи; тесто готовое; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]» оспариваемой регистрации, поскольку все они относятся к готовым кулинарным изделиям и/или к изделиям из теста с начинкой, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия хранения и реализации, а также один круг потребителей.

Что касается таких товаров как «блюда на основе лапши; вермишель; изделия макаронные; клецки на основе муки; лапша; макароны; подливки



мясные; приправы; продукты зерновые; приправы; пряности; рис; рис моментального приготовления; соусы [приправы]; спагетти; специи; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]», то указанные товары не являются однородными деятельности по производству пельменей, вареников и других мясных полуфабрикатов, поскольку они не являются полуфабрикатами, относятся к зерновым, макаронным и хлебобулочным изделиям, приправам и пряностям, имеют разные условия хранения и реализации, разный круг потребителей.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя (ООО «Байрам») ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием, деятельность, осуществляемая ООО «Байрам», под фирменным наименованием однородна части товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого знака в отношении вышеуказанной части товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №696803, не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

В отношении довода правообладателя о том, что отсутствует принципиальная возможность смешения продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству №696803, с продукцией ООО «Байрам» ввиду недоказанности осуществления им деятельности, однородной товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, на дату подачи возражения, коллегия отмечает следующее.

Изложенная в пункте 8 статьи 1483 Кодекса норма предусматривает возможность смешения в гражданском обороте таких средств индивидуализации как товарный знак и фирменное наименование именно на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а не на дату подачи или рассмотрения

возражения. Факт осуществления деятельности по поставке такой продукции как пельмени, вареники, мясные полуфабрикаты ООО «Байрам» до даты приоритета оспариваемого знака подтвержден представленными документами, что правообладателем в отзыве не оспаривалось.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696803 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ – блины; вареники [шарики из теста фаршированные]; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; киш; лепешки рисовые; мюсли; пельмени [шарики из теста фаршированные мясом]; пироги; пицца; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; равиоли; рулет весенний; суши; сэндвичи; тесто готовое; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи].**