

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 30.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Саиджон», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671018, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №671018 с приоритетом от 23.08.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.09.2018 по заявке №2017734578. Правообладателем товарного знака по свидетельству №671018 является Общество с ограниченной ответственностью «РЕФРЕШ», г.Москва (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ: «курага».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №671018 произведена с нарушением требований, установленных положениями статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2

октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция), подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №671018 нарушает права ООО «Саиджон» на фирменное наименование и коммерческое обозначение, а регистрация товарного знака по свидетельству №671018 будет прямо противоречить требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ;
- регистрация юридического лица, подавшего возражение, и действующего под фирменным наименованием ООО «САИДЖОН» была осуществлена 27.05.2013, то есть намного ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (23.08.2017);
- согласно Уставу ООО «САИДЖОН» полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «САИДЖОН», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «САИДЖОН», фирменное наименование на английском языке: LLC.«SAIDJON»;
- по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) сферами деятельности ООО «САИДЖОН» являются: Торговля оптовая фруктами и овощами (46.31), Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями (46.36.2), Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах (47.21.2);
- ООО «САИДЖОН» под своим фирменным наименованием осуществляет на территории РФ производство сельскохозяйственной продукции, шоколада, сахаристых и кондитерских изделий. Для индивидуализации своих товаров, Общество также использует коммерческое обозначение «SAIDJON». В подтверждение активной деятельности по производству указанных товаров, к настоящему обращению прилагаем копии материалов (документов),

свидетельствующих о ведении деятельности ООО «САИДЖОН» с 2013 года по настоящее время;

- до даты подачи заявки оспариваемого товарного знака (начиная с 2013 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием «САИДЖОН» и коммерческим обозначением «SAIDJON» при осуществлении деятельности по производству обработанных фруктов, овощей и орехов, т.е. товаров, однородных товарам, в отношении которых заявлен оспариваемый товарный знак;
- коммерческое обозначение «SAIDJON» приобрело различительную способность для российского потребителя ввиду его активного использования на территории РФ и ассоциируется непосредственной с лицом, производящим товары - ООО «САИДЖОН».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671018 недействительным в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЮГРЮЛ ООО «САИДЖОН» от 18.04.2019 г.
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «РЕФРЕШ» от 18.04.2019 г.
3. Устав ООО «САИДЖОН» утвержден Решением №2 от 11 июня 2013 г.
4. Договор аренды нежилого помещения № 48 от 02 января 2014 г.
5. Акт приема-передачи помещения и оборудования по Договору аренды нежилого помещения №48 от 02 января 2014 года. № 48 от 02 января 2014 г.
6. Протокол о размере ежемесячной арендной платы по Договору аренды нежилого помещения №48 от 02 января 2014 года.
7. Агентский договор №14-48 от 02 января 2014 года.
8. Договор субаренды нежилого помещения № ВС 1/1 от 10 ноября 2014 г.
9. Ассортиментный перечень по договору субаренды нежилого помещения №ВС 1/1 от 10 ноября 2014 г.
10. Протокол согласования размера Арендной платы к договору субаренды

нежилого помещения № ВС 1/1 от 10 ноября 2014 г.

11. Договор субаренды нежилого помещения №7/039-041 от 10 августа 2015 г.
12. Ассортиментный перечень по договору субаренды нежилого помещения №7/039-041 от 10 августа 2015 г.
13. Протокол согласования размера Арендной платы к договору субаренды нежилого помещения нежилого помещения № 7/039-041 от 10 августа 2015 г.
14. Договор № 11/06/2015-1 на поставку товара от 11 июня 2015 г.
15. Договор № 20/11/2015-1 на поставку товара от 20 ноября 2015 г.
16. Договор субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016 г.
17. Дополнительное соглашение №1 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016.
18. Дополнительное соглашение №2 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016.
19. Дополнительное соглашение №3 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016.
20. Дополнительное соглашение №4 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016.
21. Дополнительное соглашение №5 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016.
22. Дополнительное соглашение №6 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016.
23. Дополнительное соглашение №7 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016.
24. Дополнительное соглашение №8 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016.
25. Дополнительное соглашение №9 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016.
26. Приложение №1 к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016 г.
27. Счет на оплату №14 по Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016 г.
28. Счет на оплату №81 по Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016 г.
29. Акт приема-передачи (возврата) имущества к Договору субаренды № 333/КС

- от 18 февраля 2016 г. (30.11.2016).
30. Акт приема-передачи (возврата) имущества к Договору субаренды № 333/КС от 18 февраля 2016 г. (01.03.2016).
 31. Договор субаренды № 379/КС от 25 ноября 2016 г.
 32. Двустороннее соглашение к договору субаренды № 379/КС от 25 ноября 2016.
 33. Приложение №1 к Договору субаренды № 379/КС от 25 ноября 2016 г.
 34. Договор субаренды № 380/КС от 25 ноября 2016 г.
 35. Двустороннее соглашение к договору субаренды № 380/КС от 25 ноября 2016.
 36. Приложение №1 к Договору субаренды № 380/КС от 25 ноября 2016 г.
 37. Договор субаренды № 381/КС от 25 ноября 2016 г.
 38. Двустороннее соглашение к договору субаренды № 381/КС от 25 ноября 2016.
 39. Приложение №1 к Договору субаренды № 381/КС от 25 ноября 2016 г.
 40. Договор субаренды № 382/КС от 25 ноября 2016 г.
 41. Двустороннее соглашение к договору субаренды № 382/КС от 25 ноября 2016.
 42. Приложение №1 к Договору субаренды № 382/КС от 25 ноября 2016 г.
 43. Договор субаренды № 383/КС от 25 ноября 2016 г.
 44. Двустороннее соглашение к договору субаренды № 383/КС от 25 ноября 2016.
 45. Приложение №1 к Договору субаренды № 383/КС от 25 ноября 2016 г.
 46. Договор субаренды № 384/КС от 25 ноября 2016 г.
 47. Двустороннее соглашение к договору субаренды № 384/КС от 25 ноября 2016.
 48. Приложение №1 к Договору субаренды № 384/КС от 25 ноября 2016 г.
 49. Договор субаренды № 385/КС от 25 ноября 2016 г.
 50. Двустороннее соглашение к договору субаренды № 385/КС от 25 ноября 2016.
 51. Приложение №1 к Договору субаренды № 385/КС от 25 ноября 2016 г.
 52. Договор субаренды № 386/КС от 25 ноября 2016 г.
 53. Двустороннее соглашение к договору субаренды № 386/КС от 25 ноября 2016.
 54. Приложение №1 к Договору субаренды № 386/КС от 25 ноября 2016 г.
 55. Договор субаренды № 387/КС от 25 ноября 2016 г.
 56. Двустороннее соглашение к договору субаренды № 387/КС от 25 ноября 2016.
 57. Приложение №1 к Договору субаренды № 387/КС от 25 ноября 2016 г.
 58. Счет на оплату № 87 по Договорам субаренды № 379/КС, 380/КС, 381/КС,

382/КС, 383/КС, 384/КС, 385/КС, 386/КС, 387/КС от 18 февраля 2016 г.

59. Договор № 09/01/2017-1 на поставку продуктов питания от 09 января 2017 г.
60. Договор № 11/11/2017-2 на поставку товара от 11 ноября 2017 г.
61. Счета-фактуры за 2017 год.
62. Товарные накладные 2017 г.
63. Договор № 17/10/2016-1 на поставку товара от 17 октября 2016 г.
64. Договор № 28/11/2016-1 на поставку товара от 28 ноября 2016 г.
65. Свидетельство о регистрации доменного имени SAIDJON.RU.
66. СЕРТИФИКАТ № 838/18/222/954/NIC о страховании гражданской ответственности лица, осуществляющего администрирование доменного имени (домена) saidjon.ru.
67. Благодарственные и рекомендательные письма от контрагентов.
68. Распечатки фотографий сувенирных изделий с рекламно-информационными материалами SAIDJON.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.08.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №671018 включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления

предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Согласно статье 10-bis Парижской конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №671018 представляет собой



комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «SAIDJON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изображение кураги, все цифры, буквы, слова, кроме «Saidjon», являются неохраняемыми элементами товарного знака. Товарный знак охраняется в красном, белом, зеленом, светло-зеленом, черном, оранжевом, сером цветовом сочетании.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ: «курага».

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671018, тем, что зарегистрированное до даты приоритета товарного знака по свидетельству №671018 фирменное наименование лица, подавшего возражения, является тождественным со словесным элементом «SAIDJON» оспариваемого товарного знака, и использовалось им в качестве средства индивидуализации юридического лица, ведущего хозяйственную деятельность по производству обработанных фруктов, овощей и орехов, т.е. товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ООО «Саиджон» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671018.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием и коммерческим обозначением «SAIDJON», которое использовалось ООО «Саиджон» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 29 МКТУ: «курага».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, был предоставлен Устав ООО «Саиджон», содержащий полное и сокращенное наименование ООО «Саиджон», а также название на английском языке, а именно Limited liability company «SAIDJON» («SAIDJON» LLC), которое действительно является тождественным словесному элементу оспариваемого товарного знака. Права на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникли 19.03.2013, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Саиджон» по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) является производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10.82.2). Дополнительными сферами деятельности ООО «САИДЖОН» являются: торговля оптовая фруктами и овощами (46.31), торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями (46.36.2), торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах (47.21.2).

Предоставленные лицом, подавшим возражение, договоры поставки, счета-фактуры и товарные накладные (59-64) позволяют сделать коллегии вывод о том, что ООО «Саиджон» осуществляло деятельность по оптовой торговле фруктами, овощами и иными продуктами питания. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не предоставлено документов, подтверждающих, что такие товары 29 класса МКТУ как «курага» было изготовлены и/или расфасованы по заказу ООО «Саиджон» и были маркированы обозначением «SAIDJON». Таким образом, указанных документов (59-64), недостаточно для вывода о том, что ООО «Саиджон» осуществляло деятельность по изготовлению таких товаров 29 класса МКТУ.

Предоставленные ООО «Саиджон» благодарственные и рекомендательные письма от контрагентов (67) также содержат информацию об ООО «Саиджон» как о поставщике и производителе продуктов собственной торговой марки, однако документов, подтверждающих деятельность лица, подавшего возражение, как изготовителя товаров с возражением не представлено.

Лицо, подавшее возражение, указывает на наличие прав на коммерческое обозначение «SAIDJON», предназначенное для индивидуализации имущественного комплекса, который принадлежит ООО «Саиджон» на основании предоставленных договоров аренды и соответствующих документов к ним [4-13, 16-58]. Однако в материалах возражения нет документов, свидетельствующих о том, что в отношении данного имущественного комплекса использовалось коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «SAIDJON». Так, лицом, подавшим

возражение, не представлено документов, подтверждающих наличие логотипа, вывески, надписи на фасаде или иных документов, позволяющих установить возникновение права и начало использования коммерческого обозначения, включающего словесный элемент «SAIDJON». Таким образом, довод возражения о наличии права на коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «SAIDJON», предназначенное для индивидуализации имущественного комплекса, является недоказанным.

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №671018 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают товары, произведенные под оспариваемым товарным знаком, за товары лица, подавшего возражение, не представлено.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671018 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции, коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2019,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №671018.**