

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 19.03.2018 возражение Товарищества с ограниченной ответственностью «BARON FOOD», Республика Казахстан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 614283, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 614283 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.04.2017 по заявке № 2015717011 с приоритетом от 05.06.2015 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя Акционерного общества «Инвест Альянс», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 614283 словесное обозначение «БАРОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.03.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него 26.02.2013, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с государственной регистрацией компетентным органом в

Республике Казахстан данного юридического лица. В возражении отмечено, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (в 2014-2015 гг.) лицо, подавшее возражение, уже выпускало и поставляло на российский рынок соответствующую продукцию – различные замороженные кулинарные полуфабрикаты, готовые блюда и деликатесы из мяса и птицы. Исходя из данных обстоятельств им указано также и на то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение [1];
- декларации Таможенного союза о соответствии продукции [2];
- технологическая инструкция по производству замороженных полуфабрикатов [3];
- макеты этикеток и упаковки для продукции, счета-фактуры и накладные на них [4];
- каталог продукции лица, подавшего возражение [5];
- договор о поставке продукции лицом, подавшим возражение, в Российскую Федерацию, счета-фактуры к нему [6];
- учредительные документы дистрибьютора лица, подавшего возражение, в Российской Федерации, договоры поставки им продукции лица, подавшего возражение, товарные накладные и счета-фактуры к ним [7];
- документы об участии продукции лица, подавшего возражение в выставке и дипломы на имя лица, подавшего возражение [8].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, корреспонденцией, поступившей 22.08.2018, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в материалах возражения отсутствуют доказательства введения лицом, подавшим возражение, соответствующей

продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации и ее известности в Российской Федерации, а также отмечены факты использования правообладателем оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены и представлены на заседании коллегии, в частности, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [9], статистические отчеты о его деятельности за 2015 – 2017 гг. [10], копии технических условий и деклараций Таможенного союза о соответствии его продукции [11].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.06.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 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.

В соответствии с пунктом 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 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «БАРОН».

Из представленных лицом, подавшим возражение, его учредительных документов [1] следует, что оно было зарегистрировано в Республике Казахстан как юридическое лицо 26.02.2013.

Согласно статье 8 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979), фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Исходя из данной нормы международного права, факт государственной регистрации компетентным органом в Республике Казахстан указанной коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование также и на территории Российской Федерации. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование (ТОО «BARON FOOD») ранее даты (05.06.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного фирменного наименования показал, что словесный товарный знак «БАРОН» и часть («BARON») фирменного наименования являются фонетически тождественными, поскольку слово «БАРОН» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «BARON». Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве в целом оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, представляющих собой различные продукты питания.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, индивидуализируемое соответствующим фирменным наименованием, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно в 2014 – 2015 гг., согласно документам [2 – 5], уже осуществляло свою реальную экономическую деятельность в сфере производства некоторых продуктов питания, а именно замороженных кулинарных полуфабрикатов (пельменей, мантов, хинкали, чебуреков, вареников, котлет, блинчиков и т.п.), мясной продукции (фарша), различных готовых блюд и деликатесов из баранины, свинины, говядины, конины и птицы, в том числе утки замороженной и копченой, фрикаделек и блюд с ними, бифштексов, колбасы и т.п.

Данная продукция в соответствии с договором поставки от 01.06.2014 и подтверждающими его исполнение счетами-фактурами [6] лицом, подавшим возражение, в качестве поставщика в 2014 – 2015 гг., то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, действительно была передана в собственность покупателю, находящемуся на территории Российской Федерации, что свидетельствует о фактах введения им своей продукции в гражданский оборот, собственно, на территории Российской Федерации.

В дальнейшем вышеуказанная продукция, уже введенная лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, распространялась его дистрибьютором на территории России, в подтверждение

чего были представлены им соответствующие договоры поставки и свидетельствующие об их исполнении товарные накладные и счета-фактуры [7].

Сравнительный анализ вышеуказанной продукции лица, подавшего возражение, с перечнем товаров, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал наличие у нее однородности только с частью товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в этом перечне, так как они совпадают друг с другом либо относятся к одним и тем же родовым группам товаров (замороженные кулинарные полуфабрикаты, мясная продукция, блинные изделия, готовые блюда либо деликатесы из мяса и птицы), имеют одну и ту же область применения (продукты питания полностью готовые или частично готовые к употреблению), один и тот же круг потребителей и одинаковые условия сбыта (реализуются в одних и тех же отделах магазинов, располагаются в секциях одних и тех же торговых холодильников и т.п.) и являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, коллегией было установлено наличие у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака, в отношении соответствующих однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ, относящихся к вышеуказанным определенным родовым группам товаров.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат в себе каких-либо документов, касающихся товаров совершенно иных родовых групп – рыбной продукции и морепродуктов, продукции из овощей, фруктов, грибов, орехов и злаков, молочной продукции, жиров и масел пищевых, яиц, готовых блюд на растительной основе, хлебобулочной, бакалейной и снековой продукции.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса только в отношении части товаров, приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, а именно для товаров 29 класса МКТУ «биточки; блюда готовые, состоящие преимущественно из морепродуктов; блюда готовые, состоящие преимущественно из мяса, рыбы, птицы или овощей; блюда замороженные,

состоящие преимущественно из мяса, рыбы, птицы или овощей; блюда, приготовленные в основном из заменителей мяса; блюда, состоящие в основном из мяса, рыбы, птицы или овощей; блюда, состоящие преимущественно из морепродуктов, упакованные, замороженные; блюда упакованные, состоящие в основном из мяса, рыбы, птицы или овощей; бульоны; бульоны готовые; бульоны замороженные; ветчина; говядина; говядина порционная; говядина приготовленная; голубцы фаршированные; дичь; долма; желе мясное; желе пищевое; закуски замороженные, состоящие преимущественно из куриного мяса; закуски замороженные, состоящие преимущественно из морепродуктов; закуски мясные; заливное; заменители мяса; заменители птицы; зельц; изделия колбасные; изделия колбасные рыбные; индейка; колбаса кровяная; колбасы; консервы мясные; концентраты бульонные; концентраты суповые; котлетки крабовые; котлеты говяжьи; котлеты для бургеров вегетарианские; котлеты для бургеров соевые; котлеты для гамбургеров; котлеты для гамбургеров сырые; котлеты из индейки для бургеров; котлеты рыбные; котлеты свиные; крокеты; кубики бульонные; люля-кебаб; мясо; мясо в упаковке; мясо жареное; мясо закусочное; мясо замороженное; мясо консервированное; мясо обработанное; мясо порционное; мясо приготовленное; мясо приготовленное консервированное; мясо рубленое; мясо, птица и дичь; мясо сушеное; мясо тушеное консервированное в стеклянной посуде; обеды упакованные, состоящие преимущественно из дичи; обеды упакованные, состоящие преимущественно из морепродуктов; обеды упакованные, состоящие преимущественно из мяса; обеды упакованные, состоящие преимущественно из птицы; обеды упакованные, состоящие преимущественно из рыбы; оладьи картофельные; палочки мясные; паштеты из печени; паштеты мясные; печень; полуфабрикаты супов; продукты мясные обработанные; птица домашняя неживая; сало; сардельки; свинина; свинина консервированная; смеси для бульона; смеси для супа; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; фарш мясной; фрикадельки; шницель; шпикачки; экстракты мясные» и товаров 30 класса МКТУ «блины; блюда замороженные, состоящие в основном из пасты или

риса; блюда, упакованные в коробку, состоящие из риса с добавлением мяса, рыбы или овощей; буррито; вареники, пельмени; гамбургеры [сэндвичи]; кулебяки с мясом; лазанья; пироги; пироги с мясом птицы или дичи; пироги с начинкой; пицца; равиоли; сосиски в тесте; сэндвичи; хинкали; чебуреки; чизбургеры [сэндвичи]».

В этой связи необходимо отметить, что довод правообладателя об отсутствии в материалах возражения доказательств известности в Российской Федерации фирменного наименования лица, подавшего возражение, является некорректным, так как соответствующая норма права, установленная пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, не предусматривает такого условия ее применения, как обязательное наличие у фирменного наименования известности.

Что касается отмеченных правообладателем в отзыве фактов использования им оспариваемого товарного знака, то следует отметить, что согласно представленным статистическим отчетам [10] соответствующая реальная экономическая деятельность осуществлялась им уже в период позже даты приоритета этого товарного знака, и данные статистические сведения никак не опровергают вышеуказанный вывод коллегии.

Кроме того, рассматриваемое возражение мотивировано еще и тем, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Однако представленные лицом, подавшим возражение, документы [1 – 8] никак не свидетельствуют о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть о противоречии данного товарного знака еще и этой совершенно иной норме права.

В этой связи необходимо отметить, что данный мотив возражения является самостоятельным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренным соответствующей нормой права.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, документы указывают только на область его экономической деятельности, но данные документы не содержат в себе каких-либо сведений о широкой известности лица, подавшего возражение, об осведомленности российских потребителей относительно



выпускаемых им товаров, о проведении широкой рекламной кампании и/или наличии доступной соответствующей информации в СМИ и Интернете, которые позволили бы прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности в период ранее даты его приоритета породить в сознании российского потребителя ассоциации исключительно с лицом, подавшим возражение.

В подтверждение указанного мотива возражения не были представлены, в частности, и какие-либо результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать, собственно, фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими владельца знака и индивидуализируемых им товаров.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, документов об участии его продукции в отраслевой выставке [8], то следует отметить, что она проходила в сентябре 2015 года, то есть уже позже даты (05.06.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров представляется лишь умозрительным и бездоказательным. Следовательно, коллегия не имеет каких-либо фактических оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия усматривает наличие оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим только лишь требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 614283**

недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «биточки; блюда готовые, состоящие преимущественно из морепродуктов; блюда готовые, состоящие преимущественно из мяса, рыбы, птицы или овощей; блюда замороженные, состоящие преимущественно из мяса, рыбы, птицы или овощей; блюда, приготовленные в основном из заменителей мяса; блюда, состоящие в основном из мяса, рыбы, птицы или овощей; блюда, состоящие преимущественно из морепродуктов, упакованные, замороженные; блюда упакованные, состоящие в основном из мяса, рыбы, птицы или овощей; бульоны; бульоны готовые; бульоны замороженные; ветчина; говядина; говядина порционная; говядина приготовленная; голубцы фаршированные; дичь; долма; желе мясное; желе пищевое; закуски замороженные, состоящие преимущественно из куриного мяса; закуски замороженные, состоящие преимущественно из морепродуктов; закуски мясные; заливное; заменители мяса; заменители птицы; зельц; изделия колбасные; изделия колбасные рыбные; индейка; колбаса кровяная; колбасы; консервы мясные; концентраты бульонные; концентраты суповые; котлетки крабовые; котлеты говяжьи; котлеты для бургеров вегетарианские; котлеты для бургеров соевые; котлеты для гамбургеров; котлеты для гамбургеров сырые; котлеты из индейки для бургеров; котлеты рыбные; котлеты свиные; крокеты; кубики бульонные; люля-кебаб; мясо; мясо в упаковке; мясо жареное; мясо закусочное; мясо замороженное; мясо консервированное; мясо обработанное; мясо порционное; мясо приготовленное; мясо приготовленное консервированное; мясо рубленое; мясо, птица и дичь; мясо сушеное; мясо тушеное консервированное в стеклянной посуде; обеды упакованные, состоящие преимущественно из дичи; обеды упакованные, состоящие преимущественно из морепродуктов; обеды упакованные, состоящие преимущественно из мяса; обеды упакованные, состоящие преимущественно из птицы; обеды упакованные, состоящие преимущественно из рыбы; оладьи картофельные; палочки мясные; паштеты из печени; паштеты мясные; печень; полуфабрикаты супов; продукты мясные обработанные; птица

домашняя неживая; сало; сардельки; свинина; свинина консервированная; смеси для бульона; смеси для супа; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; фарш мясной; фрикадельки; шницель; шпикачки; экстракты мясные» и товаров 30 класса МКТУ «блины; блюда замороженные, состоящие в основном из пасты или риса; блюда, упакованные в коробку, состоящие из риса с добавлением мяса, рыбы или овощей; буррито; вареники, пельмени; гамбургеры [сэндвичи]; кулебяки с мясом; лазанья; пироги; пироги с мясом птицы или дичи; пироги с начинкой; пицца; равиоли; сосиски в тесте; сэндвичи; хинкали; чебуреки; чизбургеры [сэндвичи]».