

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.06.2021, поданное ООО «Горынь-2013», Республика Крым, г.Симферополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак “БУЛКИН” по заявке №2014736666 с приоритетом от 30.10.2014 зарегистрирован 18.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №571666 в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Частное предприятие “Найчно-производственное предприятие “Пищевые продукты “Мультимикс”, г.Киев, Украина. На основании договора №РД0359294 от 31.03.2021, зарегистрированного Роспатентом, правообладателем товарного знака является ООО “ЮГТОРГ 2014”, Республика Крым, г.Симферополь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.06.2021 поступило возражение, в котором лицо, его подавшее, указывает на то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №571666 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



“ ” по свидетельству №572353, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ;

- изначально правообладателем оспариваемой регистрации и противопоставленного товарного знака являлось одно и то же лицо, в дальнейшем в результате зарегистрированных договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки в отношении всех товаров/услуг, их правообладателями стали различные юридические лица;

- регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, поскольку лицо, подавшее возражение, является изготовителем и реализует товары 30 класса МКТУ с



использованием товарного знака “ ”.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО “Торынь-2013” (1);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО “ЮГТОРГ 2014” (2);
- сведения по товарным знакам по свидетельствам №№571666, 572353 (3).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указывалось следующее:

- возражение не содержит доказательств, свидетельствующих о том, что оспариваемый знак для товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ будет вводить потребителей в заблуждение;

- спорный товарный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров 30 класса МКТУ элементов.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666.

В дополнение к ранее поданному возражению лицом, его подавшим, были представлены пояснения, в которых указывалось следующее:

- наиболее сильным элементом обозначения является словесный элемент «БУЛКИН»;

- производимая лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака продукция, в частности, мука, размещается в торговых точках на одних товарных полках;

- к материалам дела прилагаются фотоматериалы мест реализации продукции, кассовые чеки, свидетельствующие об осуществлении деятельности правообладателем товарного знака по продвижению муки, сопровождаемой словесным элементом «БУЛКИН»;

- следовательно, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, а также приводит к дезориентации потребителей на рынке товаров.

К дополнениям приложены фотографии продукции (4) и кассовые чеки (5).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.10.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №571666 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно тексту возражения лицо, его подавшее, является производителем



товаров 30 класса МКТУ, маркируемых обозначением “”, содержащим индивидуализирующий словесный элемент “БУЛКИН”. В частности, представленные материалы (4) демонстрируют упаковку товаров «мука»,



сопровождаемую обозначением “”. Оспариваемый товарный знак также содержит в своем составе словесный элемент “БУЛКИН”.

Таким образом, регистрация спорного товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку порождает в сознании потребителей представление об определенном качестве товара, его изготовителе, которое не соответствует действительности.

Изложенное позволяет коллегии считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №571666 представляет собой словесное обозначение «БУЛКИН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Сам по себе оспариваемый товарный знак «БУЛКИН» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей должна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами оспариваемой регистрации, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, иллюстрирующих осуществляемую им фактическую деятельность в отношении товаров и услуг, однородных с товарами и услугами, указанными в оспариваемом товарном знаке.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение

относительно товаров/услуг и производителя товаров и лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Представленные материалы (4, 5) не могут быть приняты во внимание, поскольку часть из них датирована позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а остальная часть не имеет выходных данных.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку на сегодняшний день существует две регистрации со словесным элементом “БУЛКИН” (спорный товарный знак “БУЛКИН” и товарный знак



“ ”, принадлежащий лицу, подавшему возражение), является неубедительным, так как факт признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666 должен быть подтвержден документальными доказательствами, свидетельствующими о том, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение.

Исходя из вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 571666.