

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 04.03.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мясная династия», г. Тимашевск, Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692842, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2018709518 с приоритетом от 14.03.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.01.2019 за №692842 на имя ООО «РМ-Групп» (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 04.03.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №692842 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- исключительное право лица, подавшего возражение на фирменное наименование, содержащее элементы «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ», возникло 24.12.2015, и с даты государственной регистрации, оно под своим фирменным наименованием, реализует продукцию из мяса, полуфабрикаты из мяса;

- в 2017 году ООО «Тимашевскмясопродукт», которое является аффилированной компанией с лицом, подавшим возражение, заключило договор на разработку логотипа и фирменного стиля проекта «Мясная династия» и на создание веб-сайта для проекта «Мясная династия», который в настоящее время размещен в сети Интернет по адресу <http://md-meat.ru>;

- 19.03.2018 лицо, подавшее возражение, заключило договор с ООО «ТИМАРТ» на размещение рекламы и брендированию автомобилей фирменным логотипом и фирменным наименованием «Мясная династия»;

- лицо, подавшее возражение, обладает большой дистрибуторской сетью, благодаря которой продукция собственного производства реализуется даже в различных регионах Российской Федерации, в том числе ею охвачены Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область, Волгоградская область, Москва и Московская область, Владимирская область, ХМАО — Югра, Хабаровский край, Сахалин, Санкт-Петербург и Ленинградская область, города Воронеж, Рязань, Владимир, Иваново, Омск, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Петрозаводск, Мурманск;

- для реализации продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, были заключены договоры поставки с ООО «Восток-Запад», с ИП Фраас Е.В. с ООО «ЛИМАН», с ООО «СТАЛКЕР ТРЕЙД», с ООО «ДА»;

- произвольная часть фирменного наименования ООО «Мясная династия» - «Мясная династия» и словесные элементы оспариваемого товарного знака «Мясная династия», являются сходными до степени смешения, при этом право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, которое используется для производства и реализации мясной продукции и полуфабрикатов из нее, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692842 недействительным.

В подтверждение доводов возражения представлены копии следующих материалов:

- выписки из ЕГРЮЛ относительно ООО «Мясная династия» и ООО «ТИМАШЕВСКМЯСОПРОДУКТ» [1];
- информация о заявке №2018709518 [2];
- копия договора №3880 от 27.09.2017 между ООО «БВВ Медиа» и ООО «Тимашевскмясопродукт» о создании веб-сайта с приложениями [3];
- информационные распечатки с сайта компании ООО «Мясная династия» (<http://md-meat.ru>) [4];
- копия договора №3867 от 28.08.2017 между ООО «БВВ Медиа» и ООО «Тимашевскмясопродукт» о создании логотипа и элементов фирменного стиля с приложениями [5];
- копия руководства по использованию логотипа и элементов фирменного стиля [6];
- копия договора №3 на изготовление, монтаж и размещение наружной рекламы от 19.03.2018 между ООО «Мясная династия» и ООО «ТИМ-АРТ» [7];
- копии договоров поставки [8];
- копии товарных накладных, счетов фактуры, товарно-транспортных накладных, протоколов разногласий к договорам поставки [9].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указал следующее:

- документы, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат достоверных сведений о проведении им до даты приоритета оспариваемого товарного знака рекламных кампаний и размещении им рекламы в средствах массовой информации, обеспечивающих осведомленность потребителей продуктов на базе мяса о его фирменном наименовании;
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Мясная династия», содержащая декларативную информацию о его экономической деятельности, по себе не является документом, свидетельствующем о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака обстоятельств, обусловливающих саму возможность

порождения в сознании потребителя представления о конкретных товарах и услугах и их связи с единственным конкретным производителем;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ТИМАШЕВСКМЯСОПРОДУКТ», которое лицо, подавшее возражение, называет аффилированным лицом, также не содержит вышеназванных обстоятельств;

- информационные распечатки с сайта компании «Мясная династия» (<http://md-meat.ru>) содержат только дату распечатывания - 18.02.2019 и не содержат сведений о содержании сайта до даты приоритета оспариваемого товарного знака, кроме того, сайт <http://md-meat.ru>, который лицо, подавшее возражение, называет своим, согласно данным сервиса Whois - Россия, принадлежит Ltd VVV Media, а не ООО «ТИМАШЕВСКМЯСОПРОДУКТ» и не ООО «Мясная династия»;

- копия договора №3867 от 28.08.2017 между ООО «БВВ Медиа» и ООО «Тимашевскмясопродукт» и копия Приложения №1 к нему свидетельствуют о договоренности по созданию логотипа и элементов фирменного стиля для ООО «Тимашевскмясопродукт», однако не содержат конкретных сведений о виде, содержании и оформлении логотипа, а также об элементах фирменного стиля, имеющих значение для потребителя;

- копия руководства по использованию логотипа и элементов фирменного стиля содержит указание «Разработано в 2017 году», однако этот документ не свидетельствует о введении данного логотипа в гражданский оборот до 14.03.2018, кроме того, отсутствуют сведения о связи указанного руководства с предыдущим договором №3867 от 28.08.2017;

- договор №3 на изготовление, монтаж и размещение наружной рекламы от 19.03.2018 между ООО «Мясная династия» и ООО «ТИМ-АРТ» заключен позже даты приоритета (14.03.2018) оспариваемого товарного знака, при этом он не содержит конкретных сведений о виде наружной рекламы и месте её расположения, а лист с фотографиями грузовика, на кузов и кабину которого нанесён логотип «Мясная династия», не связан с вышеуказанным договором, а также не содержит сведений о дате и месте размещения фотографий;

- в договорах поставки, товарных и товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах, датированных до 14.03.2018 лицо, подавшее возражение, указано только как поставщик, также среди документов отсутствуют образцы упаковок для товаров, реализуемых до 14.03.2018 лицом, подавшим возражение. То есть, из этих документов явным образом не следует, каким продуктом являлись до 14.03.2018 поставляемые товары: сырьем для дальнейшего производства или конечным продуктом, который реализовывался конечным потребителям (физическими лицам);

- товары, реализованные до 14.03.2018 лицом, подавшим возражение, не являются однородными подавляющей части товаров из перечня оспариваемого товарного знака, поскольку представляли собой замороженные мясные полуфабрикаты, которые, в отличие от обработанного мяса и продуктов из обработанного мяса, готовых к употреблению, в отношении которых зарегистрирована подавляющая часть товаров оспариваемой регистрации, потребителями которой являются розничные покупатели готовой продукции (физические лица), имеют другие потребительские свойства, при этом эти товары не являются взаимозаменяемыми.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложена распечатка с сайта www.whois-servict.ru, содержащая информацию о домене MD-MEAT.RU.

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

С учетом даты приоритета (14.03.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ

комбинированное обозначение «**МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ**», включающее словесный элемент «**МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде переплетенных букв «ДМ», выполненных в оригинальной манере, заключенных в круг с растительным орнаментом.

Товарный знак охраняется в коричневом, светло-коричневом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ:

бульоны; ветчина; дичь; желе мясное; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; колбаса и колбасные изделия, в том числе колбаса кровяная, колбаса копченая, колбаса вареная; консервы мясные; концентраты бульонные; корн-доги; котлеты из тофу; мясо, в том числе кулинарные изделия из мяса, полуфабрикаты из мяса; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая, в том числе кулинарные изделия из птицы домашней, полуфабрикаты из птицы домашней; свинина, в том числе кулинарные изделия из свинины, полуфабрикаты из свинины; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; субпродукты; экстракты мясные».

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны 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 товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1], представленным лицом, подавшим возражение, право на фирменное наименование, возникло у лица, подавшего возражение, 24.12.2015, т.е. ранее даты приоритета (14.03.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №692842.

Произвольная часть фирменного наименования «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ» лица, подавшего возражение, совпадает со словесным элементом «МЯСНАЯ

ДИНАСТИЯ», включенным в оспариваемый товарный знак, что определяет их сходство до степени смешения.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является переработка и консервирование мяса, дополнительными видами деятельности являются производство мяса в охлажденном виде; производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде; производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде; производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы; торговля оптовая мясом и мясными продуктами; торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты; торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы; деятельность по упаковыванию товаров.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило договоры поставки мясной продукции с контрагентами, заключенные до даты приоритета оспариваемого товарного знака [8], а также товаросопроводительную документацию (товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные) [9], согласно которым лицо, подавшее возражение, осуществляло поставку мясной продукции по указанным договорам, т.е. предоставляло услуги по продвижению и реализации мясных замороженных полуфабрикатов, что соответствует виду деятельности торговля оптовая мясом и мясными продуктами, указанной в выписке из ЕГРЮЛ [1].

Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих производственную деятельность лица, подавшего возражение (договоры на закупку мяса для

переработки, декларации соответствия мясной продукции, производителем которой является ООО «Мясная династия» и т.п.документы), возражение и приложенные к нему материалы, не содержат.

Что касается представленных материалов, касающихся разработки веб-сайта, логотипа и фирменного стиля, то они касаются проекта «Мясная династия», который разрабатывался для ООО «Тимашевскмясопродукт», т.е. для другого юридического лица и по его заказу [3] – [6].

При этом материалы возражения не раскрывают связь между лицом, подавшим возражение, и ООО «Тимашевскмясопродукт». Довод возражения о том, что эти компании являются аффилированными лицами, носит декларативный характер, не подтвержденный документально.

Таким образом, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, в подтверждение довода о несоответствии предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692842 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не дают оснований для обоснованного вывода о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака под своим фирменным наименованием «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ» производило товары, однородные товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №692842 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать убедительными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 692842.