

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 19.11.2019, поданное Государственным унитарным сельскохозяйственным предприятием совхоз «Роцинский», Республики Башкортостан, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544915, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «роцинские» по заявке № 2014706139, поданной 27.02.2014, зарегистрирован 03.06.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 544915 на имя ООО «РАВИС-птицефабрика Сосновская», Челябинская область, Сосновский р-н, п.Роцино (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

В поступившем 19.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №544915 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №544915 сходен до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением, используемыми лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации использовало обозначение «Роцинская» в своей деятельности по производству мясной продукции, которая широко известна российскому потребителю на территории Урала и Поволжья.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544915 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие совхоз «Роцинский» Республики Башкортостан (1);

- страницы книги «Агропромышленный комплекс в лицах. Том V» (2);

- договоры купли-продажи (3);

- договоры на реализацию продукции (4).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №544915 представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, не являлось и не является препятствием для регистрации и использования товарного знака по свидетельству №544915, поскольку действовало значительное количество организаций с фирменным наименованием, включающим словесный элемент «Роцинский», «Роцинское»;

- доказательств использования обозначения «Роцинский» для товаров 29, 30 классов МКТУ, которые охраняются товарным знаком по свидетельству №544915, не обнаружено и не представлено;

- некоторые документы содержат более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемой регистрации, договоры не содержат их исполнение, в договорах на

продукцию «колбасы, копчености и иные изделия мясоперерабатывающего цеха, мясо свиное, субпродукты, продукция цеха «Халяль»» нет маркировки обозначением «Рощинский»;

- лицо, подавшее возражение, подало на регистрацию обозначение со словесным элементом «Рощинский» только 20.04.2018, которое было признано сходным с товарным знаком по свидетельству №544915 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, то есть ранее у предприятия не было необходимости в индивидуализации своих товаров;

- в материалах возражения отсутствуют сведения о наличии и использовании коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемой регистрации, нет также информации о том, что обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории;

- товары согласно основным видам деятельности лица, подавшего возражение, и виды продукции, указанные в свидетельстве №544915, не являются однородными.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №544915.

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

С учетом даты (27.02.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 14.4.2.2-14.4.2.4 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №544915 с фирменным наименованием и коммерческим обозначением, используемыми лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с товарами, указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «рощинские» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «рощинские» и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение,

«Рощинский» показал, что они являются сходными по всем признакам сходства, за счет выполнения элементов буквами одного алфавита, представляющих собой прилагательные, образованные от слова «роща» (небольшой, обычно лиственный лес. <http://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова), то есть несущими в себе одну и ту же семантическую нагрузку.

Согласно представленным сведениям (1) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 06.10.2003, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (2-4). Часть представленных документов (например, договоры купли-продажи и договоры поставки), датированные после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение.

Остальные документы, в частности, (2) относятся к подробным сведениям о создании и деятельности лица, подавшего возражение, производстве продукции из крупного рогатого скота, молочных товаров, зерновых и сельскохозяйственных культур.

Согласно договорам №285/050 от 08.12.2005, №03-25/62-д от 11.03.2005 лицо, подавшее возражение, не только поставляло третьим лицам сельскохозяйственную и племенную продукцию (свиней с откорма, хряков племенных, свинок племенных), но и реализовывало продукцию собственного производства (мясо свиное, колбасы, копчености и иные изделия мясоперерабатывающего цеха, субпродукты, овощи и продукцию цеха «Халяль», продукцию тепличного хозяйства, молоко сырое коровье, молоко пастеризованное пакетированное, кефир, катык, сметану, творог, сыр), что подтверждается договорами №03-25/61-д/493 от 11.07.2005, №18 от 11.01.2011, №503 от 01.08.2014, №180 от 22.02.2011, №243 от 01.04.2011, №383 от 01.06.2011, №335 от 01.05.2011, №452 от 01.07.2011, №522 от 01.09.2011, №661 от 01.12.2011, №625 от 09.11.2011, №632 от 24.10.2011, №12 от 11.01.2012, №46 от 03.02.2012, №112 от 07.03.2012, №186 от 04.04.2012, №225 от 29.05.2012, №238 от 08.06.2012, №366 от 10.07.2012, №444 от 04.09.2012, №498 от 01.10.2012, №740 от

02.12.2012, №629 от 14.11.2012, №188 от 01.03.2011, №320 от 27.03.2013, №393 от 05.04.2013, №521 от 06.05.2013, №932 от 05.06.2013, №1056 от 15.07.2013, №1122 от 01.08.2013, №1522 от 11.11.2013, и так далее (3-4).

В представленных договорах купли-продажи №391 от 22.08.2012, №54 от 23.01.2013 лицо, подавшее возражение, обязуется передать в собственность покупателю продукты питания. В связи с тем, что коллегия не может установить, какие продукты питания поставлялись, данные документы не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с производством и реализацией мясоперерабатывающей, молочной и овощной продукцией. Указанные виды деятельности лица, подавшего возражение, корреспондируют со следующим товарами 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «деликатесные мясные продукты; мясо, в том числе телятина и говядина; мясные экстракты; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; белки пищевые; бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желе мясное; жиры животные; изделия колбасные; концентраты бульонные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; масла растительные; масло сливочное; мясо консервированное; овощи консервированные; паштеты из печени; печень; полуфабрикаты из мяса; сосиски в сухарях; сосиски; сардельки; птица домашняя неживая; свинина; составы для приготовления бульона; субпродукты; супы; сыры», содержащимися в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одинаковый состав, способ производства, условия хранения и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о неоднородности товаров 29 класса МКТУ «белок яичный; желток яичный; порошок яичный; яйца», которые присутствуют в перечне оспариваемой регистрации, тому виду деятельности, которую осуществляет лицо, подавшее возражение. Коллегия усматривает, что производство такого пищевого продукта как «яйца» (кур, перепелок, индюшек, уток и гусей) и яичных продуктов представляет собой обособленный от производства мяса, молочной и овощной продукции вид деятельности. Яйца производятся на

птицефермах, тогда как молоко и продукты из молока – на молокозаводах, перерабатывающих предприятиях, мясо – на мясных комбинатах и фабриках, овощи – на плодоовощных базах. Яйца реализуются в магазинах отдельно от мясной, молочной и овощной продукции. Круг потребителей сравниваемых товаров также различен.

В отношении производства и поставки товаров 30 класса МКТУ «блины; ravioli (вареники, манты, пельмени, хинкали)» под фирменным наименованием «Рощинский» документов лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №544915 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной частью товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, коллегией установлено следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Документов о том, что лицу, подавшему возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака принадлежал какой-либо имущественный комплекс (объект недвижимости), для индивидуализации которого лицом, подавшим возражение, использовалось бы обозначение «Рощинский» в материалах возражения не представлено.

Таким образом, материалы возражения не доказывают, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №544915 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенная в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544915 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «деликатесные мясные продукты; мясо, в том числе телятина и говядина; мясные экстракты; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; белки пищевые; бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желе мясное; жиры животные; изделия колбасные; концентраты бульонные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; масла растительные; масло сливочное; мясо консервированное; овощи консервированные; паштеты из печени; печень; полуфабрикаты из мяса; сосиски в сухарях; сосиски; сардельки; птица домашняя неживая; свинина; составы для приготовления бульона; субпродукты; супы; сыры».