


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 22.02.2023, поданное ООО «Вкусняша», г. Брянск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642875, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2016749987 с приоритетом от 28.12.2016 зарегистрирован 24.01.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №642875 в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Областная продовольственная компания», г. Пермь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку

ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Вкусняша» (ОГРН 1053244141598) было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 09.12.2005 (приложение №1);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «Вкусняша» фирменным наименованием, поскольку сравниваемые средства индивидуализации содержат фонетически тождественные словесные элементы «Вкусняша»/«ВКУСНЯША»;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «Вкусняша» является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД 47.11); дополнительными видами деятельности являются: 1) торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 46.1); 2) аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2); 3) деятельность рекламных агентств (код ОКВЭД 73.11); 4) аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику (код ОКВЭД 77.33);

- ООО «Вкусняша» осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации алкогольной продукции, что является однородным услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака;

- в подтверждение осуществления своей деятельности к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих фактическое осуществление ООО «Вкусняша» деятельности по торговле под своим фирменным наименованием (приложения №№2-8).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642875 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вкусняша»;
2. Уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от Фонда социального страхования Российской Федерации от 14.12.2005;
3. Договор купли-продажи №П2008/211 от 28.12.2007;
4. Договор поставки №82 от 01.01.2008;
5. Договор поставки алкогольной продукции от 01.01.2009;
6. Договор поставки №08 от 01.01.2010;
7. Договор поставки товара №162/0 от 01.10.2011;
8. Лицензия на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции (регистрационный номер БО АР 00744) от 28.02.2012.

Правообладателем 17.05.2023 был представлен отзыв по мотивам поступившего 22.02.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в 2018 году и уже 5 лет правообладатель данного обозначения использует его при осуществлении своей коммерческой деятельности;

- срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642875 истек, ввиду чего отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 22.02.2023.

Правообладателем 04.06.2023 были представлены документы о своей деятельности, а именно:

9. Договор аренды нежилого помещения от 02.04.2005 с разрешением размещения вывесок «Вкусняша» (г. Березники);

10. Выписка на собственность на недвижимость от 18.02.2022 (Федеральная кадастровая палата).

Правообладателем 13.07.2023 было представлено дополнение к отзыву от 17.05.2023, в котором он обращал внимание на следующее:

- анализ приложенных к возражению документов показал, что лицо, подавшее возражение, никак не обосновало свою заинтересованность, а приложенные к возражению документы представлены лишь в подтверждение довода об оказании ООО «ВКУСНЯША» услуг, осуществляемых ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №642875. Кроме того, представленные документы датированы задолго до даты подачи возражения, соответственно, не могут быть рассмотрены в качестве доказательства наличия заинтересованности на дату подачи возражения (22.02.2023);

- вместе с тем, лицом, подавшим возражение, представлена выписка из ЕГРЮЛ (приложение №1), содержащая сведения о дате регистрации ООО «ВКУСНЯША» в качестве юридического лица, а также сведения о видах осуществляемой экономической деятельности. В отношении указанной выписки правообладатель указывает, что сам по себе факт существования юридического лица и информация о его общей правоспособности в ЕГРЮЛ не свидетельствуют о наличии у него статуса заинтересованного лица в рамках подачи возражения против предоставления правовой охраны конкретному знаку обслуживания для совершенно определенного перечня услуг (Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда №300-ЭС22-11843 по делу №СИП-360/2021);

- лицо, не доказавшее фактическое оказание однородных услуг, не может быть признано заинтересованным в подаче возражения, мотивированного несоответствием регистрации знака обслуживания требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- согласно сложившейся практике Роспатента, а также правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение против регистрации товарного знака, является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении (Решение Федеральной службы по

интеллектуальной собственности от 31.12.2020 по заявке №2016733467; Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2019 по заявке №2018702217; Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 9.08.2019 по заявке №2018723664);

- следовательно, заявленные требования не подлежат удовлетворению, ввиду отсутствия заинтересованности у лица, подавшего возражение;

- в отношении представленных лицом, подавшим возражение, документов о своей фактической деятельности (приложения №2-8), правообладатель отмечает, что данные материалы не свидетельствуют о фактическом осуществлении услуг 35 класса МКТУ с использованием фирменного наименования;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не было доказано, что оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса, вследствие чего, возражение, поступившее 22.02.2023, не подлежит удовлетворению.

Лицом, подавшим возражение, 17.07.2023 были представлены письменные комментарии на позицию правообладателя, которые сводились к следующему:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 09.12.2005. Правообладатель утверждает, что обозначение «Вкусняша» используется в коммерческих целях с апреля 2005 года. Таким образом, правообладателю необходимо доказать исключительно право на коммерческое обозначение за период апрель — декабрь 2005 года. Представленными документами (приложения №№9-10) не доказан факт наличия у правообладателя имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, не установлено по каким адресам осуществляется деятельность предприятия, не установлено лишь на каком основании правообладатель использует помещения. Также локальный характер деятельности предприятия исключает возможность возникновения права на коммерческое обозначение;

- также наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака прав на сходное коммерческое обозначение не является основанием для сохранения

правовой охраны спорного товарного знака независимо от того, когда у этого лица возникли права на перечисленные самостоятельные средства индивидуализации. Следовательно, доводы Бусарова А.Н. о том, что его исключительное право на коммерческое обозначение возникло ранее, чем исключительное право на фирменное наименование у ООО «Вкусняша», не имеют правового значения при рассмотрении настоящего дела.

Лицом, подавшим возражение, 14.08.2023 было представлено дополнение к возражению от 22.02.2023, в котором он указывал следующее:

- ООО «Вкусняша» осуществляло свою деятельность и на момент подачи возражения, что подтверждается дополнительными документами (приложения №№11-23);

- таким образом, ООО «Вкусняша» является заинтересованным лицом против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

К дополнениям от 14.08.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

11. Кассовый чек №98 18.07.2023;
12. Договор №1-Д/В аренды нежилого помещения от 27.12.2013;
13. Договор аренды нежилого помещения от 06.03.2012;
14. Договор аренды №1 недвижимого имущества от 14.03.2019;
15. Выписка за период с 19.07.2023 по 19.07.2023;
16. Выписка из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от 19.07.2023;
17. Кассовый чек №232 от 19.07.2023;
18. Кассовый чек №216 от 19.07.2023;
19. Кассовый чек №33 от 19.07.2023;
20. Кассовый чек №270 от 19.07.2023;
21. Договор аренды №1/1 от 20.08.2010;
22. Ответ на интернет-обращение от ИФНС России по г. Брянску от 07.11.2022;
23. Ответ от Федеральной налоговой службы по г. Брянску 25.07.2023.

Правообладателем 28.09.2023 были направлены комментарии на дополнения лица, подавшего возражения, от 14.08.2023, в которых он указывал следующее:

- часть представленных лицом, подавшим возражение, документов (приложения №№11, 14-20, 22, 23) датирована позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем данные материалы не могут быть учтены при анализе на соответствие оспариваемого обозначения положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- ответ на интернет-обращение от ИФНС России по г. Брянску (приложение №22) содержит информацию о том, что в период с 01.01.2006 по 01.10.2022 Общество использовало зарегистрированную в налоговом органе контрольно-кассовую технику (ККТ). Согласно Закону № 54-ФЗ, контрольно-кассовая техника в обязательном порядке применяется при осуществлении организациями и ИП приема или выплаты денежных средств с использованием как наличных, так и электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги. Указание на использование видов кассовых аппаратов, их регистрации и снятия с учета не подтверждает оказание услуг по перечню 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака обществом под обозначением «ВКУСНЯША»;

- ответ от Федеральной налоговой службы по г. Брянску б\н от 25.07.2023 (приложение №23) содержит информацию о том, что юр. лицо состоит на учете в ФНС Брянской области и в период с 07.05.2006 по 01.01.2021 применяло систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Указанные сведения не подтверждают оказание услуг по перечню 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака обществом под обозначением «ВКУСНЯША»;

- часть документов, представленных лицом, подавшим возражение, относится к разрешительной документации, которая не является подтверждением ведения фактической деятельности (приложения №8, 16);

- представленные договоры (приложения №№3-7) не содержат доказательств исполнения таких договоров, например, акта приема-передачи, товарных накладных и иных документов, свидетельствующих о том, что данные договоры были действительно исполнены. Представляется, что в отсутствии таких документов

выводы о ведении ООО «ВКУСНЯША» фактической деятельности до даты приоритета товарного знака по свидетельству №642875 являются необоснованными;

- исходя из вышесказанного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642875 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (28.12.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №642875 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.



В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением.

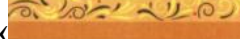
Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №642875, при этом, ООО «ВКУСНЯША» ведет деятельность однородную по отношению к услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642875.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде матрёшки, в который вписан словесный элемент «Вкусняша», выполненный оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №642875 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (приложение №1) ООО «Вкусняша» было зарегистрировано 09.12.2005, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.12.2016).

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав как изобразительные, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «Вкусняша», который и несет основную индивидуализирующую функцию данного обозначения.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Вкусняша»/«ВКУСНЯША».

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «Вкусняша» и соотнесения ее с услугами оспариваемого товарного знака по свидетельству №642875 показал следующее.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №№11, 14-20, 22, 23) датированы позже даты (28.12.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №642875, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, договоров поставок (приложения №№3-7) коллегия указывает, что в данных договорах ООО «Вкусняша» выступает не в качестве продавца, а в качестве покупателя алкогольной продукции (при этом лицом, подавшим возражение, не представлено документов о последующей продаже данной продукции иным лицам гражданского оборота). Кроме того, данные договоры не содержат доказательств исполнения таких договоров, например, актов приема-передачи, товарных накладных и иных документов, свидетельствующих о том, что данные договоры были действительно исполнены. Следовательно, указанные материалы также не могут учитываться в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Также лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы: договор №1-Д/В аренды нежилого помещения от 27.12.2013 (приложение №12), договор аренды нежилого помещения от 06.03.2012 (приложение №13), договор аренды №1/1 от 20.08.2010 (приложение №21). В отношении указанных договоров коллегия указывает, что лицом, подавшим возражение, не

были приложены акт приема-передачи данных помещений, равно как и не были представлены чеки о продаже каких-либо товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака, вследствие чего, данные договоры аренды также не подтверждают оказание услуг по перечню 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, под обозначением «ВКУСНЯША».

Что касается представленной лицом, подавшим возражение, лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции (регистрационный номер БО АР 00744) от 28.02.2012 (приложение №8), то коллегия отмечает, что указанная лицензия содержит сведения о разрешении на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на срок до 20 апреля 2012 года, в качестве места реализации указан магазин «Вкусняша» в различных адресах в городе Брянске, при этом данный документ является разрешительной документацией и не свидетельствует о фактическом осуществлении деятельности ООО «ВКУСНЯША» под своим фирменным наименованием.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №642875 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, возражение, поступившее 22.02.2023, не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №642875.**