

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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), рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2021, поданное ООО «Арча», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764553, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2019741605, поданной 22.08.2019, зарегистрирован 26.06.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 764553 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Арча", г. Казань, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем 18.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №764553 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- основной деятельностью ООО «Арча» (ИНН 1609013424) является производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование сходное с оспариваемым товарным знаком и возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- элементы отличительной части фирменного наименования ООО «АРЧА» и словесный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству № 764553, выполняющие индивидуализирующую функцию, являются тождественными, то есть полностью совпадают;

- ООО «АРЧА» с момента регистрации использует фирменное наименование «АРЧА» при осуществлении им хозяйственной деятельности в области производства молока и молочной продукции, то есть товаров 29 класса МКТУ, однородных товарам в перечне 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- в материалах возражения представлены сведения, подтверждающие фактическую деятельность лица, подавшего возражение, по производству и реализации молочной продукции.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764553 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из Единого Государственного реестра ООО «АРЧА»;
2. Договоры поставки молока и документы, подтверждающие их исполнение;
3. Договоры реализации молочной продукции и документы, подтверждающие их исполнение;
4. Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости, выданные Управлением федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан;

5. Декларации о соответствии на молочную продукцию.

Правообладатель оспариваемого товарного знака уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, на заседании коллегии отсутствовал, отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (22.08.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

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.

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.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №764553 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «Арча» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №764553 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде изогнутого прямоугольника черного цвета и двух жирных линий, на фоне которого размещен словесный элемент «АРЧА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО «Арча», которое использовалось до

даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 29 класса 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 отличительной части фирменного наименования



«Арча» и оспариваемого товарного знака « _____ » показал, что они включают фонетически и семантически (где: «арча» - древовидный можжевельник, растущий в Средней Азии. (см. www.dic.academic.ru, Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.)) тождественный словесный элемент «арча».

Графически сравниваемые обозначения создают сходное зрительное впечатление за счет выполнения их буквами русского алфавита.

Согласно выписке из ЕГЮРЛ (1) право на фирменное наименование ООО «Арча» (ОГРН 1131690037489) возникло 28.05.2013, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Основным видом деятельности на основании данных ОКВЭД (10.51) является производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (2-5).

Согласно представленным декларациям о соответствии на продукцию (5) от

07.05.2018, 21.12.2018, 05.10.2018 лицо, подавшее возражение, является изготовителем продукции: сыров, сыворотки молочной сухой, творога, которая является молочной продукцией. Сведения о закупке сырья для изготовления продукции представлены в виде договоров (2).

Данная продукция вводилась в гражданский оборот путем ее реализации на основании представленных договоров поставки (3). Данные договоры датированы 2017, 2018 гг., заключены с: ООО «Торговый дом Юником», ООО «Корпорация Империял», ООО «Добрая погода», ООО «7 ОЗЕР», ООО «ГК Канталь», на поставку готовой молочной продукции (масло, сухое обезжиренное молоко, сыворотка молочная сухая, спреды сливочно-растительные, сыр, сырные продукты, в том числе с заменителями молочного жира, сухая подсырная сыворотка, молоко).

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с производством молочной продукции. Указанные виды деятельности корреспондируют со следующим товарами 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: *«вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; заменители молока; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислое брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [скашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; эгг-ног безалкогольный»*, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одни и те же условия производства и реализации, круг потребителей, а также имеют одно и то же назначение и потребительские свойства.

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о неоднородности товаров 29 класса МКТУ *«айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые;*

арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; закуски легкие на основе фруктов; изделия из сои порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солосушеная]; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пульткоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре

клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори, жир кокосовый; котлеты из тофу; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко соевое; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; сливки растительные; спреды на основе орехов; творог соевый; изделия из тофу порционные» в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку они относятся к иным

товарам (плоды, ягоды, овощи, фрукты, мясо, рыба, морепродукты, грибы, яйца и их производные, продукты растительного происхождения), имеют иные потребительские свойства, иные условия производства, реализации и иной круг потребителей. В отношении вышеперечисленных товаров также не была представлена документация, подтверждающая их производство лицом, подавшим возражение.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №764553 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 того факта, что правообладатель также обладает правом на фирменное наименование ООО «Арча» (ОГРН 1197690050397) следует отметить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Более раннее право на средство индивидуализации – фирменное наименование со словесным элементом «АРЧА», согласно представленным документам (1), принадлежит лицу, подавшему возражение, что подтверждает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №764553 пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2021, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №764553

недействительным в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; заменители молока; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; эгг-ног безалкогольный».