

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.12.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1052927, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Золотой теленок», Сахалинская область, г.о. Анивский, с. Троицкое (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2023816864 с приоритетом от 28.11.2023 зарегистрирован 03.10.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №1052927 на имя Плотникова Алексея Витальевича, 694047, Сахалинская обл., Анивский р-н, с.

Новотроицкое, ул. Летняя, 3, кв. 29 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1052927, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Изключительное право на графическую часть данного товарного знака «Мясной теленок» принадлежит другому лицу, а именно, ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок».

Медведевым Павлом Анатольевичем и дизайнером Нерсесяном Сергеем Арташесовичем был заключен договор авторского заказа на создание логотипа и передачи изключительных прав.

Далее 09.04.2010 Медведев Павел Анатольевич создает компанию ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок», в которой имеет 100% доли (выписка ЕГРЮЛ), и начинает активно внедрять и использовать разработанное обозначение для введения в гражданский оборот продукции своего предприятия.

Рекламные ролики показывались на Первом Телеканале, Телеканале Россия-1, Телеканале НТВ, Россия 24 и «5 канал» на территории Южно-Сахалинска с 2013 по 2015 годы, общая сумма затрат на размещение видеороликов за этот период составила более полумиллиона рублей.

Обозначение с 2010 года было коммерческим обозначением предприятия ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок». Данные обстоятельства также подтверждают заинтересованность лица, подающего настоящее возражение. Товарный знак по свидетельству №1052927 не мог быть зарегистрирован в Российской Федерации, так как он не соответствует требованиям пункта 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)».

Услуги однородны перечню ОКВЭД коммерческого обозначения ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок» и с фактически применяемыми товарами. Также смешение усиливается из-за полного копирования графической части обозначения.

Проведенный анализ показывает, что выявленные графические совпадения при однородном перечне товаров и услуг сравниваемых обозначений, делают сравниваемые обозначения сходными до степени смешения.

ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок» не выдавало Плотникову Алексею Витальевичу (правообладатель товарного знака №1052927 «Мясной теленок») согласие на регистрацию сходного обозначения.

В настоящий период ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок» разработало на основе своего коммерческого обозначения дополнительный логотип, подало заявку на регистрацию товарного знака, который с высокой вероятностью получит отказ в регистрации из-за наличия неправомерно состоявшейся регистрации №1052927.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1052927 недействительной полностью.

К материалам возражения приложены следующие документы:

1. Выписка из реестра товарных знаков по №1052927 «мясной теленок»,
2. Договор авторского заказа от 04.12.2009,
3. Нотариальный протокол осмотра доказательств от 04.10.2024 и скан из почты,
4. Выписка ЕГРЮЛ Золотой теленок,
5. Договор ОТВ (561 от 02.03.2012 и 192 от 01.11.2014),
6. Договор ДВ Регион 82-13 от 30.04.2013 (производство),
7. Договор ДВ Регион 8-13 от 30.04.2013,

8. Договор Версайн 18 от 18.02.2015,
9. Договор лизинга 28.09.2016,
10. Договор поставки 52 от 31 марта 2011,
11. ОпТорг товарные накладные,
12. ТехСтрой ТН на реализацию.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 07.02.2025 представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- податель возражения утверждает о наличии у него исключительного права на комбинированное «коммерческое обозначение»,
- исходя из представленных этикеток на товары, лицо, подавшее возражение, заявляет о наличии у него такого предприятия как мясоперерабатывающая фабрика, между тем, не представлено никаких материалов в подтверждение наличия у подателя возражения какого-либо предприятия для осуществления предпринимательской деятельности, представлены лишь материалы об аренде на праве лизинга (финансовой аренды) торговых прицепов «Купава» 2016 года выпуска,
- указанные арендуемые прицепы не представляется возможным рассматривать как имущественный комплекс недвижимости, состоящий из разных видов имущества, предназначенных для ведения его мясоперерабатывающей деятельности, поскольку указан только один вид имущества, который не способен образовать комплекс, кроме того, он не является недвижимостью,
- подателем возражения не представлены сведения о принадлежащем ему исключительном праве на коммерческое обозначение, не представлено никаких сведений о том, что им ведется деятельность по отражению на активах баланса или в иной предусмотренной законом форме (в том числе инвентаризации) обособленных позиций по видам имущества, входящих в имущественный комплекс,
- представляется невозможным установить соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения,

- не имеется доказательств непрерывности использования одного отдельно взятого обозначения, при этом податель возражения представил в качестве доказательств разные виды этикеток с разными вариантами обозначения,

- представленные товарные накладные за 2011, 2012 годы не подтверждают использование комбинированного обозначения,

- договоры на рекламу, рекламные ролики не подтверждают фактического использования и известности именно коммерческого обозначения, индивидуализирующего предприятие, не имеется возможности проверить или подтвердить то, что именно эти видеоролики в указанное время транслировались в телевизионных передачах,

- договор №18 от 18.02.2015 и договор №33 от 17.03.2015 на изготовление вывески не подтверждают фактического использования и известности именно коммерческого обозначения, индивидуализирующего предприятие,

- договор финансовой аренды (лизинга) подтверждает только наличие аренды прицепов, но не использование какого-либо обозначения,

- фотографии прицепов, «брендированных» обозначением фабрики «Золотой теленок», могли быть сделаны в любое время и не способны подтвердить фактическое использование и известность именно коммерческого обозначения,

- договор поставки №52 на изготовление клише, колбасных оболочек, кипе, петель, специй и пряностей с макетом такой упаковки по данному договору не подтверждают фактического использования и известности именно коммерческого обозначения,

- макеты упаковки предназначены для индивидуализации товаров 29 класса «изделия колбасные», а не для индивидуализации предприятия,

- в соответствии с официальной информацией Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, представленной в сети «Интернет» (<https://vk.com/public168164290>), обозначение принадлежит вовсе не подателю возражения, и не является его коммерческим обозначением, обозначение принадлежит другому юридическому лицу, а именно: ООО «Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика ЗТ2», правообладатель товарного знака Плотников

А.В. является одновременно учредителем и генеральным директором указанной организации.

На этих основаниях правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1052927, а в удовлетворении возражения отказать.

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

С учетом даты (28.11.2023) приоритета оспариваемого товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

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).



Оспариваемый комбинированный товарный знак «**СМПЗ МЯСНОЙ ТЕЛЕНOK**» по свидетельству №1052927 является комбинированным, включает элементы «СМПЗ», «МЯСНОЙ ТЕЛЕНOK», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, товарный знак охраняется в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок» с 2010 года использовало в своей деятельности графическое обозначение в качестве коммерческого обозначения, сходное с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок» разработало на основе своего коммерческого обозначения дополнительный логотип и подало заявку на регистрацию товарного знака.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1052927 по основаниям, приведенным в возражении.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;
- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение указанного выше довода, показал следующее.

Согласно представленному договору авторского заказа (Приложение 2, Приложение 3 – протокол осмотра доказательств) в 2010 году были разработаны

варианты следующих графических изображений «



, , ».

Следует отметить, что графическое обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, имеет визуальное сходство, близкое к тождеству, с



оспариваемым товарным знаком «».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ дата государственной регистрации ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок» - 09.04.2010г., основным видом деятельности является «переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции», в качестве дополнительных видов деятельности указаны – производство колбасных изделий, производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого мяса, производство мясных (мясосодержащих) консервов, производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов, производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий, производство прочей пищевой продукции из мяса и мясных пищевых субпродуктов, торговля оптовая фруктами и овощами, торговля оптовая мясом и мясными продуктами, торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами, соками, минеральной водой, сахаром, шоколадом, кофе, чаем, какао, пряностями, рыбой, хлебом и т. д. (Приложение 4), данная деятельность является однородной с товарами 29, 30 и услугами 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем по смыслу положений статьи 1538 Кодекса обозначение может быть признано коммерческим обозначением, если оно используется для индивидуализации принадлежащего ему предприятия.

В этой связи лицом, подавшим возражение, представлены Договор лизинга от 28.09.2016, согласно которому ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок» берет в лизинг торговые прицепы в количестве трех штук в срок до 01.09.2019 (Приложение 9). В соответствии с актом от 15.10.2019 предмет лизинга был передан в собственность лизингополучателя – ООО СМПФ «Золотой теленок».

На обозрение коллегии были представлены фотографии прицепа с размещенным на нем изображением коммерческого обозначения фабрики «Золотой теленок».

Следует отметить, что согласно статье 132 Кодекса «в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги». Более того, «предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью».

Вместе с тем представленные материалы не свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, предприятия как имущественного комплекса, обладающего конкретным адресом. Более того, прицепы, относящиеся к движимому имуществу, не образуют комплекс, по сути, являясь лишь одним из видов имущества, ввиду чего не могут служить убедительным доказательством наличия у лица, подавшего возражения, имущественного комплекса как такового.

Кроме того, представленные фотографии с изображениями прицепа не содержат каких-либо дат, позволяющих соотнести указанные материалы с исследуемым периодом.

Представленный в дело договор на изготовление вывески от 18.02.2015 (Приложение 8) не содержит документов, свидетельствующих об исполнении указанного договора.

Представленные договоры поставки, товарные накладные (Приложение 10, 11, 12) не подтверждают принадлежность лицу, подавшему возражение, имущественного комплекса (производственного, торгового или иного предприятия), для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В этой связи представленные договоры на оказание рекламных услуг (Приложение 5, 6, 7), демонстрирующие размещение рекламных роликов на различных каналах, не являются доказательством наличия у лица, подавшего возражение, как имущественного комплекса, так и подтверждения известности коммерческого обозначения на определенной территории.

Таким образом, в материалы дела не представлены документы, подтверждающие у лица, подавшего возражение, наличие имущественного комплекса для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, ввиду чего коллегия приходит к выводу об отсутствии необходимых признаков для признания возникшим права ООО Сахалинская Мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок» на коммерческое обозначение.

В этой связи у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1052927.