

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хэппи-Фиш», г. Астраханская область, село Красный Яр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753668, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**ХЭППИ-ФИШ**» по свидетельству №753668 с приоритетом от 27.09.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.04.2020 по заявке №2019748350.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №753668 является Общество с ограниченной ответственностью "ХЭППИ-СНЕК", г. Балаково (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №753668 произведена с нарушением требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Хэппи-Фиш» является обладателем фирменного наименования, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2020 г.;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, ООО «Хэппи-Фиш» и оспариваемый товарный знак «ХЭППИ-ФИШ» используются в одной сфере предпринимательской деятельности согласно кодам ОКВЭД, указанным в Едином Государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении однородных товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ;

- позиция лица, подавшего возражение, подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам в соответствующих решениях, указанных в возражении;

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753668 недействительным в отношении всех товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Хэппи-Фиш» от 07.09.2020.
2. Устав ООО «Хэппи-Фиш».
3. Отчет о финансовых результатах ООО «Хэппи-Фиш» за 2016-2018 гг..

4. Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Хэппи-Фиш» за 2019 гг..

5. Договор поставки товаров № 1/03 от 17.03.2016 г. с ООО «Логистическая компания»:

6. Товарные накладные № 48 от 29.08.2016 г., № 50 от 16.09.2016 г., № 57 от 07.10.2016 г., № 41 от 29.07.2016 г., № 26 от 30.05.2016 г., № 005 от 12.04.2016 г. № 17 от 28.04.2016 г. № 1 от 25.03.2016 г., № 005 от 05.05.2016 г., № 20 от 11.05.2016 г., № 22 от 12.05.2016 г., № 23 от 16.05.2016 г., № 24 от 24.05.2016 г., № 25 от 24.05.2016 г., № 42 от 29.07.2016 г., № 49 от 29.08.2016 г., № 40 от 18.07.2016 г.

7. Договоры поставки товаров с ИП Мироновым С.А от 05.06.2016 г., с РЦ № 0206 от 01.06.2017 г. с ООО «Орская продовольственная Компания», № 01-09/2017 от 26.09.2017 г. с ООО «Центр реструктуризации», № 01-07/2017 от 26.07.2017 г. с ООО «Новый свет».

8. Универсальные передаточные документы от 18.11.2016 г, 05.12.2016 г., от 01.09.2017 г., от 20.11.2017 г., от 20.10.2017 г., № 44 от 30.08.2017 г., № 73 от 08.11.2017 г., № 102 от 19.12.2017 г., № 92 от 06.12.2017 г..

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак №753668, не являются однородными видами деятельности, в отношении которых фактически используется фирменное наименование ООО «Хэппи-Фиш»;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, в должной мере свидетельствующих об использовании и известности фирменного наименования среди потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака №753668;

- на имя правообладателя оспариваемого товарного знака также



зарегистрированы товарные знаки: « » по свидетельству



№752302 и « » по свидетельству №721426. Правовая охрана последнего была прекращена в результате рассмотрения возражения, несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, обязалось передать все права на обозначение «Хэппи-Фиш» ИП Рыпалову А.В.;

- решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721426 недействительным в настоящий момент оспаривается в Суде по интеллектуальным правам в рамках дела СИП-574/2020;

- одним из учредителей ООО «ХЭППИ-СНЕК» (правообладателя) являлся ИП Рыпалов А.В., который сотрудничал с лицом, подавшим возражение, (ООО «Хэппи-Фиш») с 3 октября 2017 года в рамках договора поставки №8-102017;

- между ИП Рыпаловым А.В. и лицом, подавшим возражение, в 2017 году был заключен договор от 11.04.2018 и дополнительное соглашение к нему, согласно которому лицо, подавшее возражение, передает все права на обозначение «Хэппи-Фиш» ИП Рыпалову А.В;

- в настоящее время правообладатель оспариваемого товарного знака разрабатывает проект договора отчуждения исключительных прав на



товарный знак « » №671082, согласно достигнутым договоренностям по передаче всех прав на бренд «Хэппи-Фиш» и в случае уклонения от его подписания намерен обратиться в Арбитражный суд с

иском о понуждении заключить указанный договор;

- лицо, подавшее возражение, на дату приоритета сотрудничало с правообладателем оспариваемой регистрации и с ИП Рыпаловым А.В. и не высказывало никаких претензий по регистрации оспариваемого знака.

- правообладатель оспариваемого товарного знака просит учесть, что действия лица, подавшего возражения, являются злоупотреблением правом в соответствии со статьей 10 Кодекса.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены копии следующих материалов:

1. Договор поставки № 8-102017 от 03.10.2017;

2. Дополнительное соглашение к договору поставки №8-102017 от 03.10.2017.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.09.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №753668 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. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его

изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

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) 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.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №753668 представляет собой словесное обозначение «ХЭППИ-ФИШ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров и услуг 29 класса МКТУ «анчоусы неживые; артишоки консервированные; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; дичь; желе мясное; желе пищевое; жиры животные пищевые; жиры пищевые; икра; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; миндаль толченый; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; субпродукты; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые», 31 класса МКТУ «анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые;

лосось живой; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; трюфели необработанные; тунец живой; устрицы живые», 35 классов МКТУ «демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753668 тем, что зарегистрированное до даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование ООО «Хэппи-Фиш» тождественно оспариваемому товарному знаку «**ХЭППИ-ФИШ**» и использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации

товаров и услуг, однородных товарам и услугам 29, 31, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ООО «Хэппи-Фиш» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753668.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака «**ХЭППИ-ФИШ**» требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося тождественным с фирменным наименованием, которое использовалось ООО «Хэппи-Фиш» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была предоставлена Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой, фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Хэппи-Фиш» было зарегистрировано 14.04.2011.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, фонетически имеют высокую степень сходства до степени смешения (приближено к тождеству) с оспариваемым товарным знаком «**ХЭППИ-ФИШ**». Таким образом, право на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, у лица, подавшего возражение, возникло 14.04.2011, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ одним из видов деятельности ООО «Хэппи-Фиш» по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) является деятельность в области реализации рыбной продукции и морепродуктов (46.38.1).

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы, которые датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, отчет о финансовых результатах ООО «Хэппи-Фиш» (3), налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Хэппи-Фиш» (4) договоры поставки товаров (5), товарные накладные (6), договоры поставки товаров с ИП Мироновым С.А (7), передаточные документы (8), представленные с возражением, свидетельствуют о том, что лицо подавшее возражение, осуществляет деятельность в сфере реализации и снабжения товаров для третьих лиц.

Анализируя документы лица, подавшего возражения, коллегия приходит к выводу о том, что деятельность, осуществляемая ООО «Хэппи-Фиш» по реализации товаров (переработанной рыбной продукции) для третьих лиц однородна со следующими услугами 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг «торговая деятельность», имеют одинаковое назначение, условия реализации (магазины и торговые компании).

Товары 29, 31 классов МКТУ не являются однородными услугам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, ведет свою деятельность (торговля рыбной продукцией), поскольку имеют разную природу происхождения (товары - это продукт производства, а услуги - это действия, направленные непосредственно на потребителя).

При этом сведений о производстве рыбной продукции лицом, подавшим возражение, материалы возражения не содержат

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные «оплата за клик», в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не являются однородными услугами, в отношении которых лицо, подавшее возражение, ведет свою деятельность, поскольку имеют разный круг потребителей и условия реализации.

В связи с этим, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении данных товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного

знака «ХЭППИ-ФИШ» по свидетельству №753668 и которое

использовалось в отношении услуг, однородных части услуг оспариваемой регистрации, а именно услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В отношении довода правообладателя оспариваемого товарного знака, содержащемся в отзыве на возражении, о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренции, не были установлены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа.

В этой связи необходимо отметить, что установление факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Наличие договора поставки № 8-102017 от 03.10.2017 и дополнительного соглашения к нему не является фактом передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

Сведения о намерении передать товарный знак по свидетельству №671082 и бренд «Хэппи-Фиш» правообладателю оспариваемого товарного знака не могут быть приняты во внимание коллегией, поскольку неисполнение обязанностей сторон по договору не относится к компетенции Федерального органа по интеллектуальной собственности.

В отношении решений Судов, приведенных лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо

рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные участниками спора судебные дела не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №753668 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».