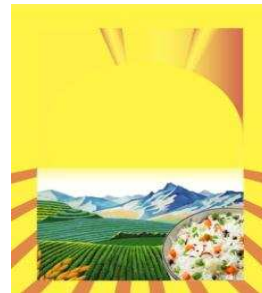


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.09.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Нирида», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 760177, при этом установлено следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке № 2019749669 с приоритетом от 03.10.2019 зарегистрирован 02.06.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 760177 на имя ООО «ЛАВПРОД», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Неохраняемый элемент: изображение блюда с рисом и овощами. Срок действия регистрации – до 03.10.2029.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение, содержащее изображение гор, солнца, поля, блюда с рисом и овощами,

в цветовом сочетании: «желтый, оранжевый, светло-оранжевый, зеленый, светло-зеленый, серый, бежевый, голубой, белый, синий, черный».


В поступившем 22.09.2021 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Доводы возражения, поступившего 22.09.2021, сводятся к следующему:

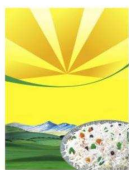
- на момент вынесения решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019749669 (дата приоритета 03.10.2019 г.) в делопроизводстве отдела товарных знаков ФИПС находились:

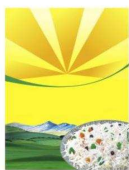
- действующая заявка № 2019748425 с датой приоритета от 27.09.2019 г.



() , поданная от имени ИП Лабазанова Саида Кураевича, 368204, Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Апши, в отношении товара 30 класса МКТУ - «рис»;

- действующая заявка № 2019747283 с датой приоритета от 20.09.2019 г.



() , поданная от имени «АРВИНД ДХАР», ДЖ1 НЕВ ПАЛАМ ВИХАР, ПХАСЕ 1 ГУРГАОН, ХАРЙАНА, ИНДИЯ, в отношении товара 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные обозначения по заявкам № 2019748425, № 2019747283 обладают признаками сходства до степени смешения, поскольку визуально ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия;

- в основу сравниваемых обозначений положена общая колористическая проработка (сочетание цветов и тонов), сходство пространственного расположения изобразительных элементов - горы, луга, натуралистическое изображение чаши с рисом, расхождение лучей из центральной части композиции (совпадение заложенных подобиий, идей);

- в отношении лица, подавшего возражение, по заявлению Балтийской таможни о привлечении к административной ответственности, Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбуждено арбитражное судопроизводство (дело № А-56-72695/2021);
- незаконное предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 760177 повлекло за собой административное и судебное разбирательство о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Вследствие чего, права и законные интересы в сфере ведения предпринимательской деятельности ООО «Нирида» - нарушены;
- само государство в лице органа государственной власти (Роспатент) должно исправить допущенную ошибку экспертизы в части незаконного предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку. При этом негативные последствия от ошибочно принятых решений и выданных документов могут повлиять на здоровье, материальное положение, законные права и интересы иных лиц. Вместе с этим, в соответствии с законодательством Российской Федерации у граждан и юридических лиц существует право на обращение в органы государственной власти с заявлением о совершенном правонарушении или преступлении.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку частично, а именно, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка открытых реестров ФИПС с информацией о товарном знаке по свидетельству № 760177 - [1];
- распечатка из открытых реестров ФИПС с информацией о заявке № 2019748425 – [2];
- распечатка из открытых реестров ФИПС с информацией о заявке № 2019747283 – [3];
- материалы дела № А-56-72695/2021 – [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 22.09.2021 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в его подаче;
- судебные и/или иные разбирательства, которые инициированы со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака, не могут считаться доказательством заинтересованности в признании правовой охраны недействительной со стороны другого лица;
- правообладатель на законных основаниях инициирует судебные разбирательства по нарушению своих прав на оспариваемый товарный знак. Указанные судебные и/или иные споры не могут свидетельствовать о заинтересованности для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;
- заинтересованным лицом при подаче возражения по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса могут являться лишь лица старших знаков и/или заявок (см., например, судебный акт по делу № СИП-614/2014);
- на момент рассмотрения (в том числе подачи) настоящего возражения заявка за № 2019748425 признана отозванной на основании решения Роспатента от 03.02.2021 г.;
- обозначение по заявке № 2019747283 зарегистрировано на имя лица, являющегося партнером ООО «ЛАВПРОД» - ИП Талибова А.А.;
- Талибов А.А. является партнером и лицензиаром ООО «Лавпрод», о подаче данной заявки ему было известно, в связи с чем, возражений против такой регистрации не имел;
- ранее Роспатентом уже было вынесено решение об отказе в удовлетворении сходного возражения ООО «НордВестТрейдинг», поданного в отношении оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены:

- постановление Президиума СИП от 19.01.15 № С01-1184/2014 по делу № СИП-614/2014 г. - [5];
- копия заключения по результатам рассмотрения возражения, поданного ООО «НордВестТрейдинг» - [6];

- копия резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП – 824/2021 от 07.12.2021 г. - [7].

С учетом даты приоритета (03.10.2019) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

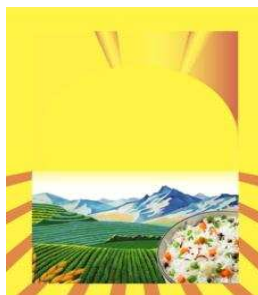
Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные

элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

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

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 и т.д.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 760177 с приоритетом от 03.10.2019 представляет собой изобразительное обозначение, содержащее изображение гор, солнца, поля, блюда с рисом и овощами, в цветовом сочетании: «желтый, оранжевый, светло-оранжевый, зеленый, светло-зеленый, серый, бежевый, голубой, белый, синий, черный». Неохраняемым элементом является изображение блюда с рисом и овощами. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение мотивировано тем, что на момент вынесения решения о государственной регистрации 24.05.2020 г. оспариваемого товарного знака по заявке № 2019749669 (дата приоритета 03.10.2019 г.) в делопроизводстве отдела товарных знаков ФИПС находились:

- действующая заявка № 2019748425 с датой приоритета от 27.09.2019 г.



(), поданная от имени ИП Лабазанова Сайда Кураевича, 368204, Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Апши, в отношении товара 30 класса МКТУ



«рис», а также зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 772334, правообладателем которого является А.А. Талибов, Республика Дагестан, г. Кизилюрт.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

В судебном акте по делу № СИП – 824/2021 от 07.12.2021 г. [7] отмечено, что «предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса ограничения в отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлены в пользу правообладателей противопоставленных средств индивидуализации. Это подтверждается тем, что в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация оспариваемого товарного знака допустима, если правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на предоставление ему правовой охраны. Таким образом, лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны

товарному знаку в связи с несоответствием последнему требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, является правообладатель противопоставленного товарного знака».

Лицо, подавшее возражение, не является ни правообладателем товарного знака по свидетельству № 772334, ни заявителем обозначения по заявке № 2019748425, чьи законные права и интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака. Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом б статьи 1483 Кодекса.

Материалы административного разбирательства по делу № А-56-72695/2021 [4] не свидетельствуют о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче по основаниям, предусмотренным пунктом б статьи 1483 Кодекса.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В соответствии со сведениями, размещенными на официальном сайте Роспатента, по заявке № 2019748425 было принято 03.02.2021 решение Роспатента о признании заявки отозванной, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 16.09.2020 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

Таким образом, заявка № 2019748425 не может быть противопоставлена оспариваемому товарному знаку в качестве основания для признания регистрации № 760177 недействительной в соответствии с пунктом б (1) статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 772334, зарегистрированный 19.08.2020 с приоритетом от 20.09.2019 является изобразительным, содержит изображение гор, блюда с овощами и рисом, зеленого

поля, стилизованного изображения лучей солнца. Неохраняемыми элементами товарного знака является натуралистическое изображение продуктов питания, а именно чаши с рисом и овощами. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 772334 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; рис; рис моментального приготовления кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]» и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-желтый, светло-желтый, зелёный, голубой, синий, белый, темно-зеленый, оранжевый».

Сопоставительный анализ сравниваемых изобразительных товарных знаков на тождество и сходство показал, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 43 Правил), таких как:

- внешняя форма (вытянутые вверх прямоугольники, содержащие изображения гор, блюда с овощами и рисом в нижнем правом углу, зеленого поля, стилизованного изображения лучей солнца вверху, стилизованного изображения гор);
- смысловое значение (образ блюда из риса и овощей, выращенных на полях среди гор, освещаемых лучами солнца);
- вид и характер изображений (стилизованное изображение гор, поля, солнца, блюда из риса с овощами);
- сочетание цветов и тонов (преобладают бело-желто-зеленые оттенки).

Восприятие сравниваемых изобразительных обозначений приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя – образ блюда из риса и овощей, выращенных на полях среди гор. Указанное обуславливает ассоциирование изобразительных обозначений друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Что касается однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ «блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; рис; рис

моментального приготовления», присутствующих в перечнях оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 772334, то следует отметить, что они идентичны, что свидетельствует об их однородности.

С учетом сходства, однородные товары 30 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками, будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Вместе с тем, с учетом ранее установленного факта отсутствия заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, у коллегии нет оснований полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 760177 произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В судебном акте по делу № СИП – 824/2021 от 07.12.2021 г. [7] отмечено, что в материалах дела «имеется письмо-согласие от 14.10.2021, выданное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 772334 индивидуальным предпринимателем Талибовым А.А., из которого следует его согласие на регистрацию и использование обществом «Лавпрод» спорного товарного знака. Как указано в письме, оно распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 03.10.2019, т.е. с даты приоритета спорного товарного знака». Согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП - 824/2021 от 08.12.2021 г. в удовлетворении требований ООО «НордВестТрейдинг» по аналогичным основаниям было отказано и решение Роспатента от 31.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения ООО «НордВестТрейдинг» было признано обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 760177.