

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 28.03.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Печурой Сергеем Николаевичем, г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758034 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом, установленным по дате подаче (26.05.2019) заявки № 2019724731, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.05.2022 за №758034 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ратимир", г. Владивосток (далее –

правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2022, а также дополнениям от 22.06.2022, 01.09.2022, 02.09.2022, и 06.09.2022 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 758034 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным



знаком « » по свидетельству №178005, на который ИП Печуре С.Н, было предоставлено право пользования, на основании лицензионного договора РД0388869 от 01.03.2022 (срок действия договора продлен до 14.04.2027), что является подтверждением заинтересованности лица, подавшего возражение в подаче настоящего возражения;

- противопоставленный товарный знак имеет более ранний приоритет и ранее был указан в качестве препятствия к регистрации оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствует направленное в адрес правообладателя уведомление от 05.12.2019, в дальнейшем знак лица, подавшего возражение, был снят с учетом представленного 10.03.2020 ответа на вышеуказанное уведомление, в котором было указано, что слово «Приморский» имеет определяющую смысловую нагрузку в заявляемом обозначении и индивидуализирует данное обозначение в целом;

- ИП Печура С.Н. является производителем узнаваемого продукта - сосисок «Пятачок», который неоднократно отмечался различными знаками качества, дипломами и благодарностями со стороны государственных организаций. Аффилированными лицами данный товар выпускается с 2004 года, а документальные доказательства на ИП Печуру С.Н. приложенные к данному возражению датируются с 2014 года, задолго до даты подачи заявки №2019724731;

- ИП Печура С.Н. Вкладывал финансовые и нематериальные средства более 15 лет. Если в поисковой строке любого поискового сервиса набрать «сосиски пятачок», то в найденных результатах первые несколько страниц поиска будут указывать на аффилированное лицо ИП Печура С.Н. - торговый дом ВИК;

- по заказу ИП Печура С.Н. был разработан стиль этикеток сосисок «Пятачок». В 2014 году был заключен договор с Жеравиным В.В. на разработку дизайн - макета

Утвержденный макет:



этикеток , ранее аналогичный дизайн создавался по заказу аффилированных лиц ИП Печура С.Н. (в 2004 году с ИП Кононов А.В.)

- графический элемент в виде мультипликационного персонажа «Пятачка» позднее был удален с этикеток, прилагаемые к возражению товарные накладные, счета-фактуры подтверждают значительные объемы выпуска упаковки продукции;

- лицо, подавшее возражение, считает, что использование сильного элемента «ПЯТАЧОК» при маркировке мясной продукции способно вызвать смешение продукции на рынке. Слова «Приморский» «из Приморья» не могут придавать другой смысл слову «Пятачок» для товара «сосиски», так как производитель и основной потребитель находятся в Приморском крае. «Приморский» является элементом, указывающим на местонахождение и не может индивидуализировать данное обозначение, а лишь закрепит в сознании потребителя, что данный продукт имеет отношение к его первоначальному производителю - ИП Печура С.Н.;

- дизайн, используемый в оспариваемом товарном знаке практически тождественный с дизайном, применяемым ТД ВИК с 2004 года:

1) Обозначение ИП Печура С.Н.



знак используется с 2004 г. для мясных изделий.

2) ТЗ № 758034

Приморский
Пятак

Приоритет: 26.05.2019

29 – весь перечень 29 класса МКТУ.

при этом дизайн написания букв на упаковке, дополнительно говорит не только о нарушении права на товарный знак, коммерческое обозначение, но и о нарушении авторских прав;

- выявленные фонетические совпадения сравниваемых обозначений, усиленные графическим копированием и отсутствием индивидуализации дополнительным словом, позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 758034 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия Уведомления по заявке № 2019724731 и ответ на него;
2. Копия выписки о регистрации лицензионного договора с ИП Печура;
3. Копия выписки о регистрации лицензионного договора с ИП Кононов;
4. Копия дипломов и сертификатов на сосиски «Пятак»;
5. Копия документов на разработку стиля для сосисок «Пятак»;
6. Копия документов на разработку стиля «Пятак» 2004 года;
7. Копии товарных накладных и счетов-фактур;

8. Материалы подтверждающие исполнение по договору на разработку дизайн-макета от 20.11.2004 между ИП Кононов А.В. и Жеравиным В.В.;
9. Договор на оказание полиграфических услуг с ОАО ИПК Дальпресс, макеты на печать;
10. Договор Атлантис-Пак ПФК ООО №08 от 18.12.2014 г., Атлантис-Пак ПФК ООО №03 от 29.12.2017 г., макеты на печать;
11. Подписанные акты и акт сверки с компанией "Дальпресс" на изготовление этикеток за 2015, 2016 годы;
12. Подписанные акты с компанией Дальпресс за 2018 год;
13. Справка Атлантис - Пак;
14. Подписанные акты с компанией Дальпресс за 2015 год;
15. Подписанные акты с компанией Дальпресс за 2013 год;
16. Подписанные акты с компанией Дальпресс за 2015-2016.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 23.05.2022 представил отзыв по его мотивам, а также дополнил его доводами, которые представлены в корреспонденции, поступившей в ведомство 07.06.2022, 20.07.2022 и 08.09.2022 существо которых сводится к следующему:

- ООО «Ратимир» осуществляет свою деятельность по производству изделий колбасных и полуфабрикатов с 1997 года. Компания «Ратимир» - это холдинг, включающий в себя производственный комплекс, собственные животноводческие фермы, розничную сеть, логистические мощности;

- правообладатель не согласен с доводами возражения и указывает на наличие иных регистраций со словесным элементом «ПЯТАЧОК», зарегистрированных в



отношении товаров 29 класса МКТУ: «

» по свидетельству



№502420, «Щедрый Пятачок» по свидетельству № 559324;

- при сравнении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков следует учитывать семантическое значение, так слово «Пятачок» имеет несколько смысловых значений: «ПЯТАЧОК, -чка, муж. 1. Монета или сумма в 5 копеек. 2. Круглый кончик рыла у свиньи, кабана, медведя и нек-рых других животных. 3. перен. Маленькая круглая площадка, а также вообще тесное, ограниченное пространство (разг.). Вертолёт сел на бетонный п. Ютиться на пятачке. | прил. пятачковый, -ая, -ое (к I знач.)». (Толковый словарь Ожегова. СИ. Ожегов, П.Ю. Шведова. 1949-1992. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/oegova/195254.>);

- необоснованно утверждение лица, подавшего возражение, о том, что слова «Приморский» и «из Приморья» являются «приставкой» и не могут придавать другой смысл слову «Пятачок» для товара «сосиски», «так как производитель и основной потребитель находятся в Приморском крае»;

- ООО «Ратимир» и его потребители также, как и ИП Печура С.Н., находится в Приморском крае Российской Федерации. Но правообладатель никогда не использовал слово «пятачок» в значении «поросенок». Именно словесный элемент «Приморский» всегда было определяющим для позиционирования на рынке продукции ООО «Ратимир»;

- обозначение «Приморский пятачок» имеет следующее смысловое значение: ограниченное пространство у моря, что особенно актуально, учитывая месторасположение заявителя - ООО «Ратимир», которое зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Владивостоке Приморского края Российской Федерации;

- противопоставление товарного знака № 178005 было снято экспертизой Роспатента, «поскольку он признан в целом не сходным с заявленным обозначением» (согласно решению ФИПС о государственной регистрации товарного знака от 29.04.2020 г. по заявке № 2019724731);

- ООО «Ратимир» является правообладателем товарного знака «Приморская», по свидетельству №651748, с приоритетом от 06.06.2016 г.;

- в реестре товарных знаков имеются и другие регистрации со словесным элементом «Приморская», например: «Приморские» по свидетельству № 443302,

«Приморские традиции» по свидетельству № 672253, что подтверждает вывод о том, что данный словесный элемент является сильным;

- словесный элемент товарного знака по свидетельству № 178005, который лицо, подавшее возражение, использует по лицензионному договору с ООО «Пятачок Плюс», выполнен в чёрно-белом цветовом сочетании с изобразительным элементом в виде круга чёрного цвета с тремя изогнутыми вертикальными линиями на месте буквы «о». Согласно реестру товарных знаков ФИПС никаких изменений, включая авторский шрифт и цветовое сочетание, в товарный знак по свидетельству



№ 178005 не вносились;

- шрифт словесного элемента «Приморский», входящего в состав оспариваемого обозначения, укрупненный, что указывает на равнозначность всех словесных элементов, присутствующих в обозначении по вышеуказанным товарным знакам, а также па индивидуальную смысловую нагрузку;

- ООО «Ратимир» использует оспариваемый товарный знак с входящим в него словесным обозначением, выполненным шрифтом в чёрном цвете (табл. 1)



Таблица № 1: сравнение этикетки Правообладателя и макета этикетки Заявителя

и доминирующее положение на

этикетке правообладателя занимает логотип «Ратимир» - главный товарный знак правообладателя (имеет 95% узнаваемости среди жителей Дальневосточного Федерального округа по данным маркетингового исследования), который прямо указывает на принадлежность продукта, что также указывает на тот факт, что перепутать производителя продукции с названием «Приморский пятачок» невозможно;

- доводы лица, подавшего возражение, о сходстве товарных знаков № 178005 и № 758034 для потребителя не подтвержден материалами возражения, не доказано возникновение и сохранение у потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных этикеткой с названием «Приморский пятачок» с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем;

- напротив, продукция правообладателя приобрела известность за счет ранее выпускаемой продукции под брендом «Пятачок Докторских», что подтверждается представленными материалами, но в целях соблюдения законодательства ООО «Ратимир» был вынужден заменить слово «докторских» на «Приморский», сохранив тем самым ассоциативную связь потребителя с продукцией правообладателя;

- относительно довода ИП Печура С.Н. о широкой известности потребителю названия «Пятачок», которое, по его мнению, является коммерческим обозначением, то понятие коммерческого обозначения в силу статьи 1538 Кодекса применяется для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса). Коммерческим обозначением ИП Печура С.Н. является «Торговый дом «ВИК» - общее название производства на территории г. Владивостока Приморского края, который лицо, подавшее возражение, указывает в своём возражении также в качестве аффилированного лица;

- довод ИП Печура С.Н. о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса также не обеспечено доказательственной базой и по своей сути сводится к спору об авторстве на произведение, так как макеты спорных товарных знаков были разработаны сотрудниками ООО «Ратимир» в рамках задания последнего;

- ИП Печура С.Н. в своём возражении утверждает, что макет спорной этикетки был им разработан в 2014 году, но уже в дополнении к возражению. им указано, что макет этикетки он разработал в 2004 году;

- материалами возражения не подтвержден переход права на дизайн макета представленной этикетки ни в 2004 году, ни в 2014-м, в том числе отсутствуют документы, подтверждающие оплату по договорам с исполнителем Жеравиным В.В., что ставит под сомнение подлинность сделки (отсутствуют банковские платёжные документы, подтверждающие реальность договора);

- представленные дипломы подтверждают использование им словесного обозначения «Пятачок», но не заявленной им этикетки;

- макет этикетки правообладателя был изменен, в связи с приведением макетов этикеток всей продукции правообладателя к единому стилю. И для рассмотрения вопроса о сходстве этикеток необходимо сравнивать не спорные товарные знаки, а макеты фактически используемых этикеток ООО «Ратимир» и ИП Печура С.Н. (таблица № 1);

- не были представлены объективные доказательства известности дизайна этикетки «Пятачок»:

Макет, разработанный по договору с Жеравиным В.В. от 2004 г. (со слов Заявителя)	Макета, разработанный по договору с Жеравиным В.В. от 2014 г. (со слов Заявителя)

(Таблица 2);

- ни название «Сосиски ПЯТАЧОК», ни изобразительные элементы, ни шрифты, которыми выполнены словесные элементы, не являются авторскими.

Изобразительный элемент (таблица 2) является всем известным мультипликационным персонажем «Пятачок» из мультфильма «Винни Пух», права на который никогда не принадлежали лицу, подавшему возражение;

- на название «Сосиски ПЯТАЧОК» у ИП Печура С.Н. также отсутствуют авторские права, так как оно состоит из двух словесных элементов, первый из которых является общеупотребимым, второй - используется им по лицензии;

- все шрифты, которыми выполнены словесные элементы на этикетке, в том числе «Сосиски ПЯТАЧОК», не были разработаны или хоть как-то переработаны непосредственно Жеравиным В.В., а были скопированы в сети Интернет. Так, шрифт, которым выполнено слово «Сосиски» называется «StudioScriptCTT», а шрифт слова «Пятачок» - «Kabel»;

- этикетка является не результатом творческого труда, а набором скопированных элементов, что, в отсутствие на описание процесса создания этикетки, указывает на фиктивность сделок между ИП Кононовым А.В. и Жеравиным В.В. (договор от 2004 г.) и ИП Печура С.Н. и Жеравиным В.В. (договор от 2014 г.), и соответственно, последующей сделки по купле-продаже дизайн-макета этикетки между ИП Печура С.Н. и ИП Кононовым А.В. (договор от 2012 г.);

- в текстах договоров между ИП Печура С.Н. и ОАО «ИПК Дальпресс», а также ИП Печура С.Н. и ООО ПФК «Атлантис-Пак» отсутствуют какие-либо указания, что ИП Печура С.Н. заказывал изготовление именно этикетки «Сосиски Пятачок», а не какой-либо другой этикетки. В представленных макетах, якобы к вышеуказанным договорам, не содержится соответствующая информация. Из данных документов нельзя сделать однозначный вывод об использовании лицом, подавшим возражение, именно оспариваемой им этикетки «Пятачок». Равно как и не ясна взаимосвязь справки ООО ПФК «Атлантис-Пак» с использованием этой же этикетки;

- учитывая вышеизложенное, доводы ИП Печуры С.Н., включая дополнительные материалы, являются необоснованными, а требование о признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку №758034 соответственно, не подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы правообладателя оспариваемого товарного знака к отзыву приложены:

17. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 502420, 559324, 651748, 443302, 672253;

18. Результаты маркетингового исследования от 2020 г.;

19. Справка об объеме произведённой продукции.

20. Заявки-спецификации от 10.04.2019 ИП Печура С.Н. на изготовление упаковки сосисок «пятачок» у ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (оригинал макет №200786); от 08.05.2019, от 24.05.2019, от 08.07.2019, 16.07.2019, 25.07.2019, 10.10.2019, 23.10.2019, 08.09.2021, 28.09.2021, 23.08.2021;

21. Акт сдачи приемки выполненных работ от 30.11.2004 к Договору на разработку Дизайн-макета от 20.11.2004;

22. Договор купли-продажи от 01.06.2012 о приобретении дизайн-макета для оболочки с печатью сосисок «Пятачок», разработанной на основании договора от 27.11.2004 и право пользования данным макетом; Квитанция от 01.06.2012 к Договору купли-продажи от 01.06.2012 от ИП Печура С.Н. платеж в счет ИП Кононов А.В.;

23. Договор оказания услуг по разработке этикетки от 07.11.2016; Акт сдачи приемки выполненных работ от 14.11.2016 к договору оказания услуг по разработке этикетки от 14.11.2016г.; Приложение №1 к договору оказания услуг по разработке этикетки от 07.11.2016; Расписки от Жеравина В.В. от 14.11.2016 о получении денежных средств от ИП Печура С.Н.

24. Договор на оказание полиграфических услуг от 25.05.2012 (ОАО «Дальпресс» и ИП Печура С.Н.); оригинал-макеты №179160; №182530; 205919; 200786; 214213;

25. Договор поставки товара от 18.12.2014 между ООО «ПКФ Атлантис-Пак» и ИП Печура С.Н.; Дополнительные соглашения к договору №1 от 18.12.2014г.; №2 от 16.09.2015; №3 – от 28.09.2015; №4 от 22.10.2015;

26. Договор №3 поставки товара от 29.12.2017; дополнительные соглашения к нему №1 от 23.01.2018; №2 – 01.06.2018; протоколы расчета премии.

27. Акт взаимной сверки между ОАО «ИПК Дальпресс» и ИП Печура С.Н. за периоды с 01.10.2015 по 08.04.2016, 01.04.2016 по 30.06.2016; 01.07.2016 по 30.09.2016; 01.10.2016 по 19.12.2016; 01.01.2018 по 31.03.2018; 01.07.2018 по 30.09.2018; 01.10.2018 по 27.11.2018; 01.10.2018 по 31.12.2018; за 2013-2015 года; 2017г.;

28. Справка от 05.09.2022 ИП Печуре С.Н. от ООО ПКФ «Атлантис-Пак» об отгрузке оболочек Амилюкс Т в период 2012-2020 годы на более 100 тысяч километров пленки.

Правообладатель также представил дополнительные пояснения, в которых ссылается на следующие обстоятельства.

Ранее им производился продукт «Пятачок Докторских», при этом на одном из сайтов имеется дата публикации 13 марта 2016 года, подтверждающее более использование обозначения «Пятачок».

Заявления лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса не подтвержден доказательственной базой.

Переход прав на дизайн макета представленной этикетки ни в 2004 году, ни в 2014 году не подтвержден платежными документами с Жеравиным В.В. Кроме того, правообладатель указывает на то, что этикетка, используемая ИП Печура С.Н., и оспариваемый товарный знак имеют достаточно существенных отличий, чтобы сделать вывод об их общем зрительном несходстве друг с другом.

Правообладателем представлена сводная таблица по количеству (в килограммах) выпуска сосисок «пятачок докторских» за 2014-2018 годы (29).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.05.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №758034 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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, 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 пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 настоящим 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.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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.

Лицо, подавшее возражение, является лицензиатом владельца противопоставляемого товарного знака (Общество с ограниченной ответственностью "Пятачок Плюс", 659300, Алтайский край, г. Бийск, пер. Байкальский, 85 (RU)) с 2017 года, а до этого был лицензиатом прежнего правообладателя этого товарного знака (Общество с ограниченной ответственностью "Пятачок", 659300, Алтайский край, г. Бийск, пер. Байкальский, 85 б (RU) с 2012 года.

Указанные обстоятельства позволяют прийти к выводу о наличии заинтересованности ИП Печура С.Н. в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758034. Кроме того, с возражением представлены документы о ведении ИП Печура С.Н. деятельности по производству колбасных изделий – сосисок, которые маркируются обозначением «приморский пятачок», этикетка которых, по мнению подателя возражения, является сходной с оспариваемым товарным знаком. Данные обстоятельства также указывают на наличие заинтересованности в подаче рассматриваемого возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №758034 с приоритетом от 26.05.2019 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, посередине которого расположены словесные элементы «ПРИМОРСКИЙ ПЯТАЧОК», расположенные друг под другом выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании бежевого, белого, голубого, темно-красного цветов в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству №178005, является комбинированным, состоит из букв «ПАТАЧ» и «К», выполненных внутри окружностей, при этом между частью «ПАТАЧ» и буквой «К»

расположена окружность с вертикальными линиями. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина, колбасные изделия, окорока».

В качестве оснований признания товарного знака по свидетельству №758034 недействительным лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пунктов 6 (2), 8 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, ИП Печура С.Н. обладает



имущественными правами на этикетку «  », которая была разработана по его заказу, и является сходной с оспариваемым товарным знаком.

Анализ представленных с возражением и дополнениями к нему документов показал следующее.

Первоначально этикетка для сосисок под наименованием «Приморский пятачок» была заказана ИП Кононовым А.В. по договору на разработку дизайн-макета от 20.11.2004 у Жеравина В.В. Представленный в материалы дела акт выполненных работ свидетельствует об изготовлении этикетки



«...». В дальнейшем ИП Печура С.Н. приобрел по договору купли-продажи от 01.06.2012 дизайн-макет для оболочки с печатью сосисок «Пятачок», разработанной на основании договора от 27.11.2004 и право пользования данным макетом, о чем также представлены квитанция от 01.06.2012 к Договору купли-продажи от 01.06.2012, подтверждающая платеж ИП Печура С.Н. в счет ИП Кононова А.В.

Затем ИП Печура С.Н. был заключён договор на разработку дизайн-макета от 02.04.2014, по результатам выполнения которого был создан следующий макет



« _____ ».

Также в материалы дела представлен договор оказания услуг по разработке этикетки от 07.11.2016, заключённый между ИП Печура С.Н. и Жеравиным В.В. В пункте 1.1. данного договора содержится задание исполнителю «на изменение в ранее разработанных исполнителем и переданных заказчику дизайн-макетов и прав на них для этикетки и оболочки сосисок «Пятачок» (по договорам от 20.11.2004, 01.06.2012 и 02.04.2014), а именно: удаление изображения мультипликационного персонажа». К договору приложена копия рукописной расписки Жеравина В.В. о получении денежных средств в оплату работ по разработке этикетки сосисок «Пятачок» от 14.11.2016 г. Акт приемки выполненных работ 14.11.2016 свидетельствует об изготовлении следующих вариантов этикеток



« _____ », « _____ ».



В материалы административного дела представлены оригинал-макеты №179160; №182530; 205919; 200786; 214213 для компании-производителя упаковки «Атлантис Пак». Заявки-спецификации ИП Печура С.Н. на изготовление упаковки сосисок «пятачок» у ООО ПКФ «Атлантис-Пак» от 08.05.2019, от 24.05.2019, от 08.07.2019, 16.07.2019, 10.04.2019 25.07.2019, 10.10.2019, 23.10.2019, 08.09.2021, 28.09.2021, 23.08.2021 содержат указание на оригинал-макет №200786. Данный макет представляет собой следующий вариант исполнения этикетки



«». На данном же макете присутствует указание на то, что тип оболочки «Амилюкс Т А», название продукта «Сосиски пятачок», цвет оболочки «копчение», калибр 24. При этом согласно справке Атлантис Пак, данной компанией поставлялось в адрес ИП Печура С.Н. упаковок, именуемых Ампилюкс Т в период 2012-2020 годы в количестве более 100 тысяч километров пленки.

Однако, коллегия обращает внимание, что не располагает материалами относительно разработчика оригинала-макета под номером 200786, а, соответственно о принадлежности исключительных прав на данный оригинал-макет.



Представленные макеты ОАО ИПК «Дальпресс»

«»,



«»,



«»,



«»,

датированные 30.11.2018, 18.07.2017, 21.12.2016, 09.02.2016, не пронумерованы, то есть на них отсутствует индивидуальный номер макета, присутствует только дата и название «ИП Печура С.Н.», позиция «Сосиски «Пятачок», 480 гр. без даты. В представленных ИП Печура С.Н. счетах фактурах от 20.01.2017, 14.03.2017, 10.05.2017, фигурирует наименование товара «Этикетка «Сосиски пятачок 480 гр.» без даты, при этом продавцом выступает ОАО ИПК «Дальпресс», а грузополучателем ИП Печура С.Н.



Представленный макет «» под номером 376525-0 датированный 18.12.2020 содержит указание на заказчика – ВИК, поэтому оформление принадлежности имущественных прав на данный макет ИП Печура С.Н. не подтверждено материалами возражения.

При этом коллегия обращает внимание на то, что в доводах по возражению ИП Печура С.Н. ссылался на объект авторских прав в виде этикетки следующего



изображения «», однако комплексный анализ представленных документов в части заказа разработки макетов этикеток, а также в части заказа печатки упаковки по оригинал-макетам, то все пронумерованные макеты не содержат обозначения



«» в чистом виде.

Заявки-заказы на печать упаковочной продукции и договоры поставки упаковочной продукции не являются документами, подтверждающими авторство. Цветные варианты этикетки приложены исключительно в виде оригинал-макетов с ОАО «ПКФ Дальпресс», однако коллегия отдельно обращает внимание, что исключительные права лица, продавшего возражение, подтверждены материалами

дела только в отношении вариантов этикеток «» (1) и



«» (2), «



» (3), «



» (4).

Кроме того, коллегия отмечает присутствие в материалах дела



противоречивых документов, так - представленные оригинал макеты «»



(для ОАО «ПКФ Дальпресс»),

для ООО «Атлантичес Пак»

исключительные права на которые не подтверждены, отличаются от этикеток (1-4), на которые подтверждено право лица, подавшего возражение.



Сопоставление этикеток «» и «» (1),



«» (4) показывает отличное друг от друга общее ориентирование изображений – вертикальное в случае оспариваемого товарного знака и горизонтальное в случае обозначений (1, 4).

Сопоставление обозначений «» и «» (2),



«» (3) имеют общую квадратную форму.

При этом сходное, по мнению подателя возражения, шрифтовое и цветовое

решение в части исполнение словесных элементов «»

ПЯТАЧОК

оспариваемого товарного знака и «» (1, 2, 4) и

«» (3) противопоставленных обозначений не является очевидным. Цветовое сочетание по этикеткам, приложенными к договорам разработки этикеток, невозможно установить, так как они представлены в черно-белом варианте. Шрифтовое исполнение очевидно отличается друг от друга, то есть использованы разные шрифты. Кроме того, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены сведения о выполнении букв оспариваемого товарного знака общераспространенными шрифтами свободного использования, что приводит к невозможности обосновывать сходство обозначений исключительно выполнением одинаковым шрифтом.

Кроме того, принимая во внимание доводы правообладателя о выполнении словесных элементов оспариваемого товарного знака и противопоставляемой этикетки стандартными, распространенными шрифтами, коллегия полагает, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, имеется спор относительно объектов авторского права, составляющих противопоставляемую этикетку и оспариваемый товарный знак. Так, правообладатель полагает, что слова,

выполненные стандартным шрифтом, не могут входить в объем охраны авторского права, а лицо, подавшее возражение, полагает иначе. Указанное обуславливает присутствие спора об объеме авторских прав, что относится к компетенции суда.



В силу того, что на рисунке этикетки «» присутствует изображение персонажа поросенка, то слово «ПЯТАЧОК» воспринимается в качестве уменьшительно-ласкательного названия поросенка. А в оспариваемом товарном знаке слова «ПРИМОРСКИЙ ПЯТАЧОК» воспринимаются как округлая площадь для собрания близ моря. Таким образом, является очевидным различие заложенных в сопоставляемые обозначения понятий и идей.

Наличие признаков сходства лишь внешней формы (только (2) и (3)), не позволяет коллегии прийти к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений, следовательно, и для вывода о вероятности их смешения потребителями.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №758034 несоответствующим требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Лицом, подавшим возражение, оспариваемому товарному знаку «» противопоставляется товарный знак «» по свидетельству №178005.

Сопоставляемые обозначения являются комбинированными. В комбинированных обозначениях наиболее сильным элементом, на который падает логическое ударение, является словесный элемент. В оспариваемом товарном знаке словесными элементами являются «Приморский пятачок». В противопоставляемом

товарном знаке присутствует только один словесно-изобразительный элемент «ПЯТАЧОК», где буква О последнего слога выполнена в виде изображения круга с волнами, поэтому потребителям необходимо догадываться, что полное обозначение может быть прочитано как «ПЯТАЧОК», а не как «ПЯТАЧК».

Оспариваемый товарный знак содержит дополнительный словесный элемент «Приморский», отсутствующий в противопоставленном товарном знаке. При этом существенным в данном случае является тот факт, что слово «Приморский» находится в начальной, сильной позиции и добавляет оспариваемому товарному знаку десять звуков, что значительно увеличивает длину звукового ряда.

Наличие слова «Приморский» в оспариваемом товарном знаке, а также его начальное местоположение обуславливает отсутствие таких признаков фонетического сходства как расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; расположение совпадающих слов; число слов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Кроме того, указанное слово содержит в своем составе звонкие звуки и существенным образом влияет на ритм и темп произношения всего обозначения в целом.

С учетом изложенного, коллегия считает, что, несмотря на наличие фонетического вхождения одного обозначения в другое, различный характер образуемых звукосочетаний и слов с учетом длины сравниваемых слов, позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

С точки зрения графики слова в оспариваемом товарном знаке действительно представляют собой словесные элементы, выполненные на фоне изобразительного, в то же время противопоставленный товарный знак, напротив воспринимается в целом как изобразительный элемент, внутри которого расположены буквы.

С семантической точки зрения в оспариваемом товарном знаке присутствует словосочетание «Приморский пятак», где оба слова связаны между собой по смыслу, а в противопоставляемом товарном знаке присутствует только слово «ПЯТАЧК». Следовательно, противопоставленный товарный знак не обладает лексическим значением, так как отсутствует в словарных источниках информации.

А словосочетание «приморский пятачок» имеет значение слов, входящих в него. Так, слово пятачок имеет следующие значения – круглое рыло у свиньи; маленькая круглая площадка, а также тесное, ограниченное пространство; уменьшительное от пятак, пятикопеечная монета или вообще пять копеек денег (<https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA>). Прилагательное приморский имеет следующие значения «1) Соотносящийся по знач. с сущ.: приморье, связанный с ним; 2) Свойственный приморью, характерный для него» (см. <https://что-означает.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B9>). Таким образом, учитывая значение слов, составляющих словосочетание «ПРИМОРСКИЙ ПЯТАЧОК» следует сделать вывод о том, что слово пятачок использовано в нем в значении круглой площади, определенного пространства. В то время как значение противопоставляемого слова «ПЯТАЧК», которое может быть воспринято как «ПЯТАЧОК» не может быть ограничено одним из возможных значений этого слова, поскольку отсутствуют конкретизирующие или уточняющие слова.

Вопреки доводу подателя возражения о том, что словесный элемент «Приморский» является слабым, коллегия не может согласиться с этим, так как на имя ООО «Ратимир» зарегистрирован товарный знак «ПРИМОРСКАЯ» по свидетельству №651748 в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным. Следовательно, прилагательное, образованное от существительного приморье, то есть связанный с морем – Приморская, приморский, приморские, обладают различительной способностью и подлежат охране в качестве товарных знаков.

Принимая во внимание все вышеизложенное в совокупности коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства словесных элементов сопоставляемых обозначений.

Сопоставление обозначений по общему зрительному критерию тем более приводит к выводу об отсутствии сходства между ними, так как они имеют абсолютно разные внешние контуры, цветовое выполнение, композиционно не

имеют общих признаков. Наличие одного фонетически близкого элемента «ПЯТАЧОК»/ «ПЯТАЧК» недостаточно для вывода о сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Часть оспариваемых товаров 29 класса МКТУ «ветчина; желе мясное; желе птицевое; жир свиной птицевой; жиры животные птицевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; мозг костный птицевой; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; тажин [блюдо на основе мяса]; консервы мясные; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; пулькоги [корейское мясное блюдо]; экстракты мясные» являются однородными товарам 29 класса МКТУ «ветчина, колбасные изделия, окорока» противопоставляемого товарного знака, так как являются товарами одной родовой группы (изделия мясные), имеют одинаковые свойства и назначение, круг потребителей и способы реализации. Остальную часть оспариваемых товаров 29 класса МКТУ следует признать неоднородной противопоставленным товарам 29 класса МКТУ, поскольку они относятся к иным продовольственным товарам, имеют иные условия реализации.

Вместе с тем при отсутствии выводов коллегии о сходстве сопоставляемых обозначений, однородности товаров недостаточно для вывода о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Также коллегией учтены доводы правообладателя о существовании наряду с товарным знаком по свидетельству №178005 товарных знаков:



« » по свидетельству №502420, «Щедрый Пятачок» по свидетельству № 559324, включающих словесный элемент «ПЯТАЧОК», зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1583 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №758034 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для



индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того в поступившем возражении указывается на тот факт, что



обозначение «» используется совместно ИП Печурой С.Н. и Торговым домом «ВИК» для маркировки сосисок. Размещение обозначения для индивидуализации товаров представляет собой такой объект интеллектуальной собственности как товарный знак, но в таком случае, законодательством установлены требования по его обязательной государственной регистрации.

Коммерческое обозначение предусмотрено как средство индивидуализации предприятия как имущественного комплекса, поэтому представленное



использование обозначения «» в качестве этикеток колбасной продукции, которая получила известность на определенной территории, что подтверждается представленными грамотами (4), не позволяет прийти к выводу, что данное обозначение использовалось в целях индивидуализации имущественного комплекса.

Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что при совместном использовании коммерческого обозначения ИП Печура С.Н. и Торговым домом «ВИК» невозможно сделать вывод относительно того, с кем из этих хозяйствующих субъектов его ассоциировать. При этом ИП Печура С.Н. является участником ООО «Торговый дом ВИК», однако в данном обществе присутствуют и другие участники (Козурова Е.В., Нехорошев Т.В., Данилов И.В., Кононов В.В.), обладающие равными долями (20%), а договора о совместном использовании



обозначения «» всеми перечисленными лицами также не представлено.

При указанных обстоятельствах коллегия пришла к выводу об отсутствии необходимых признаков для признания возникшим права ИП Печура С.Н. на



коммерческое обозначение « **Союзный ПЯТАЧОК** ».

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758034 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 758034.