

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2016, поданное ООО «Торговый Дом Пибери», г.Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666, при этом установлено следующее.

Словесный оспариваемый товарный знак «БУЛКИН» по заявке №2014736666 с приоритетом от 30.10.2014 зарегистрирован 18.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №571666 в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Частного предприятия «Научно-производственное предприятие «Пищевые продукты «Мультимикс», г.Киев (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2016 поступило возражение, в котором лицо, его подавшее, указывает на то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №571666 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «Булкін» по свидетельству №34594 с приоритетом от 02.04.2001, зарегистрированным на территории Украины на имя ПАО «Одесский каравай»;
- согласно информации из сети Интернет ПАО «Одесский каравай» использует свой товарный знак «Булкин» с 2003 года, выпуская более 100

наименований хлебобулочных и кондитерских изделий и реализуя их на территории Украины (г.Одесса, Одесская, Николаевская и Херсонская обл.);

- таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №571666 на имя его правообладателя является актом недобросовестной конкуренции, вводит в заблуждение потребителей Российской Федерации и Украины, а также противоречит общественным интересам.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств своей заинтересованности;

- доводы, изложенные в возражении, голословны и не обоснованы;

- установление факта недобросовестной конкуренции при регистрации и использовании товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака российский потребитель, не осведомленный о присутствии на территории Российской Федерации продукции ПАО «Одесский каравай», не мог быть введен в заблуждение относительно производителя товаров и услуг;

- факты введения потребителей в заблуждение отсутствуют в связи с тем, что правообладатели сравниваемых товарных знаков имеют единые органы управления и входят в одну группу компаний Лауфер;

- с учетом изложенного, регистрация товарного знака по свидетельству №571666 на имя правообладателя произведена правомерно и не является актом недобросовестной конкуренции;

- вместе с тем, правообладатель оспариваемой регистрации имеет письмо-согласие от ПАО «Одесский каравай» на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «БУЛКИН» по свидетельству №571666.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666.

Правообладателем представлены следующие документы:

- распечатка с сайта о группе компаний Лауфер (1);
- выписка из реестра ООО «НПП «Пищевые продукты «Мультимикс» (2);
- выписка из реестра ПАО «Одесский каравай» (3);
- решение Антимонопольного комитета Украины №461-р от 18.12.2012 (4);
- письмо-согласие от ПАО «Одесский каравай» (5).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.10.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №571666 правовая база для оценки его охраниспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №571666 представляет собой словесное обозначение «БУЛКИН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Коллегией установлено, что лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по следующим причинам. Мотивом для оспаривания является несоответствие товарного знака по свидетельству №571666 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в обоснование чего в возражении приводятся сведения о деятельности украинской компании ПАО «Одесский каравай». При этом, в возражении не представлено информации относительно взаимосвязи указанной украинской компании, производящей товары 30 класса МКТУ, с лицом, подавшим возражение.

Каких-либо иных документов, демонстрирующих деятельность лица, подавшего возражение, которая бы пересекалась с деятельностью правообладателя оспариваемой регистрации, не представлено. В возражении не содержится также сведений о том, каким образом его права и законные интересы могли быть затронуты регистрацией оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для признания лица, подавшего возражения, заинтересованным в подаче данного возражения.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №571666 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что в

возражении не содержится информации о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, а также что данное обозначение противоречит общественным интересам.

Напротив, согласно представленным документам (2-3) правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №571666 и владелец противопоставленного знака Украины по свидетельству №34594 являются аффилированными лицами. Правообладателем также представлено письмо (5), в котором владелец товарного знака Украины по свидетельству №112216 не возражает против регистрации оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №571666 соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросоветской конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 571666.**