


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 от 21.02.2020, поданное компанией ООО «БигБокс», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 666101, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 99713119 с приоритетом от 18.08.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.10.2002 за № 666101 на имя Индивидуального

предпринимателя Губайдуллина Тимура Фагимовича, г. Уфа, в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников».

В поступившем 21.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку осуществляет на территории Российской Федерации деятельность, однородную с услугами, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Кроме того, между компаниями лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого знака ведутся судебные споры;

- лицо, подавшее возражение, приводит словарные статьи с определением слов «ряд» и «продуктовый», где, например, согласно Толковому словарю живого великорусского языка (1863-1866) В.И. Даля: «Ряд и ряды» - торговые лавки, гостиный двор, и каждая часть его, в прямом порядке. В рядах все купишь. Красные ряды. Мясной, суконный, серебряный ряд. Согласно Толковому словарю Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940: «продуктовый» - прил., по знач. связанное с торговлей съестными припасами, продуктами или хранением их. Продуктовый магазин;

- принимая во внимание значение слова «ряд» и слова «продуктовый», обозначение «продуктовый ряд» не обладает различительной способностью для услуги «сбыт товаров через посредников». В том числе, обозначение характеризует, как и тип реализации (ряды как торговая точка, синоним магазина), так и тип реализуемых товаров - продукты питания;

- лицо, подавшее возражение, также прикладывает к настоящему возражению заключение лингвиста, которое подтверждает, что на момент регистрации оспариваемого товарного знака словосочетание «ряд продуктовый» для рубрики «сбыт товаров через посредников» не обладало различительной способностью, поскольку представляло собой описательное обозначение;

- лицо, подавшее возражение, приводит примеры регистраций, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что обозначения «ряд» и «продуктовый» являются описательными для услуг по реализации товаров (данные словесные элементы выведены из правовой охраны), а именно:



« РЫБНЫЙ РЯД » свидетельство № 587656, «



свидетельство № 713762, «



» свидетельство № 289011,



« ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЯД » свидетельство № 170893, «



свидетельство № 681912, «



» свидетельство №



619425, «

» свидетельство № 499694, «



**Удобный**

продуктовый

»



свидетельство №545169, «

» свидетельство



№691000, «

» свидетельство № 572841,



«

» свидетельство № 517030 и др;

- лицо, подавшее возражение, также считает необходимым отметить, что 27 декабря 2019 года ИП Губайдуллин Т.Ф. направил досудебную претензию в адрес лица, подавшего возражение, с требованием выплатить компенсацию за незаконное использование принадлежащего ему товарного знака №666001. Им также было направлено электронное письмо, уточняющее требование претензии - предлагаемый размер за «предоставление письма-согласия» составлял 5.000.000 рублей;

- по мнению лица, подавшего возражение, действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 666101 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Определение слов «ряд», «продуктовый», «сбыт» из толковых словарей Даля, Ушакова, Ожегова, Ефремовой;
2. Выжимка словарей и литературы Корпус языка;
3. Заключение специалиста;
4. Информация о деятельности лица, подавшего возражение;
5. Копия решения Роспатента от 19.06.2019;
6. Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-770/19;
7. Претензия;
8. Письмо от 27 декабря 2019;

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке уведомленный о заседаниях коллегий 04.03.2020, 04.06.2020, 06.07.2020 отзыв, по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.08.1999) приоритета оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.



Оспариваемый товарный знак «**РЯД ПРОДУКТОВЫЙ**» представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: *«сбыт товара через посредников»*.

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

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что на территории Российской Федерации им осуществляется однородная оспариваемым услугам деятельность и правообладателем оспариваемого товарного знака были выдвинуты требования о компенсации за незаконное использование принадлежащего ему товарного знака №666101. Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем

оспариваемого знака ведутся судебные споры. Вышеизложенное позволяет признать заинтересованность ООО «БигБокс» в подаче возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Как уже отмечалось выше, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «РЯД ПРОДУКТОВЫЙ».

Данное словосочетание состоит из двух слов «РЯД» и «ПРОДУКТОВЫЙ», связанных друг с другом по смыслу.

Так, согласно толковому словарю (1863-1866) В.И. Даля (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>) слово «ряд» - торговые лавки, гостиный двор, и каждая часть его, в прямом порядке. В рядах все купишь. Красные ряды. Мясной, суконный, серебряный ряд. Согласно Толковому словарю Ушакова. Д.Н. Ушаков. (1935-1940), «продуктовый» - прил., по знач. связанное с торговлей съестными припасами, продуктами или хранением их. Продуктовый магазин.

Исходя из приведенных толкований, и с учетом того, что обозначение предназначено для услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников» (где «сбыт» - продажа готовой продукции на рынок потребителю (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>. Толковый словарь Ушакова)), словосочетание «ряд продуктовый» можно определить как предприятие для торговли продуктами питания.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемые словесные элементы в отношении услуг 35 класса МКТУ являются неохраноспособными элементами, поскольку прямо характеризуют их, указывают на вид и назначение, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции, то установление наличия факта

недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666101 недействительным полностью.**