

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 ППС), рассмотрела возражение, рассмотрела поступившее 15.07.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Горынь-2013", Республика Крым, город Симферополь (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**БУЛКИН**» с приоритетом от 30.10.2014 по заявке №2014736666 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.04.2016 за №571666. Товарный знак зарегистрирован на имя Частного предприятия "Научно-производственного предприятия "Пищевые продукты "Мультимикс", ул. Федора Кричевского, д. 19, ком. 5, г. Киев, 03115, Украина, затем 31.03.2021 зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг на имя Общества с ограниченной

ответственностью «ЮГТОРГ 2014», 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 16, литера А, каб. 13 (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №571666 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- ранее оспариваемый словесный товарный знак и комбинированный товарный знак по свидетельству №572353 принадлежали одному лицу, а в результате отчуждения прав стали принадлежать разным компаниям;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 30 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, так как компании «Югторг-2014» и «Горынь-2013» работают на одном товарном рынке и маркируют производимую продукцию сходными обозначениями; ООО «Горынь-2013» с момента государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права является изготовителем товаров 30 класса МКТУ с использованием товарного знака №572353 «Булкин» и осуществляет реализацию широкому кругу потребителей данного товара, что, по мнению лица, подавшего возражение, является причиной введения потребителя в заблуждение оспариваемым товарным знаком относительно производителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, за период 2020-2022 годы произвел 416431 единицу весового товара «мука», а реализовал 409677 единиц товаров;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся споры относительно незаконного использования обозначений, изъятии партий продукции из оборота, о досрочном прекращении

товарного знака по свидетельству №572353, о прекращении нарушения и взыскании компенсации за использование оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, сообщает о принадлежности обществу «Югторг



2014» товарного знака « _____ » по свидетельству №590274, при этом оспариваемый знак не используется в отдельности от указанного изобразительного знака, то есть компания «Югторг 2014» прикрывается правовой охраной оспариваемого товарного знака, чтобы выводить на рынок товар в упаковке сходной с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, товарным знаком «



» по свидетельству № 572353.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 571666 недействительным частично, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ.

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

1. Выписка ЕГРЮЛ по ООО «Горынь-2013»;
2. Выписка ЕГРЮЛ по ООО «Югторг 2014»;
3. Сведения из Открытых реестров ФИПС по товарным знакам №571666, №572353;
4. Справка об объемах производства продукции;
5. Справка об объемах реализации продукции;
6. Фото кассовых чеков;
7. Бухгалтерская справка об объемах реализации;
8. Распечатка карточки счетов ООО «Горынь-2013»;
9. Фото товара на полках магазинов;
10. Копия договоров поставки №23/06/20 от 23.06.2020, №03/20 от 20.03.2020, от 11.09.2020;

11. Решение суда по делу №А83-136/2020 и копия пояснений ответчика по данному делу;
12. Скрин-шот результатов платного поиска в информационно-поисковой системе на сайте ФИПС;
13. Копии запросов от 05.10.2021 и ответов представителей торговых сетей о территории реализации продукции;
14. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.12.2020;
15. Заключение специалиста Автономной некоммерческой организации «Московский областной центр судебных экспертиз» в отношении установления сходства товарных знаков по свидетельствам №№572353, 590274, 683839.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- текст возражения не содержит каких-либо доводов заявителя в отношении какого конкретного товара 30 класса МКТУ указанный выше товарный знак может ввести потребителей в заблуждение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации №571666 не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров 30 класса МКТУ элементов, поскольку является фантазийным;

- в материалы административного дела не были представлены доказательства, свидетельствующие об изготовлении лицом, подавшим возражение, товаров 30 класса МКТУ и оказания услуг 43 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 571666;

- анализ представленных с возражением материалов показал, что использование обозначения «Булкин» (товарный знак по свидетельству №572353) началось в августе 2020 года, то есть за два года до подачи возражения, при этом, по мнению правообладателя, двухлетний срок является недостаточным для формирования у потребителей стойких ассоциативных связей.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666 и оставить его правовую охрану в силе.

На заседании, состоявшемся 07.09.2022, было принято решение приостановить рассмотрение возражения, поступившего 15.07.2022, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666.

Затем, в адрес Роспатента направлено Постановление от 12 апреля 2023 года судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Феодосии ГУФССП России--по Республике Крым и г, Севастополю Хатнюковой Е.В. по исполнительным производствам №№46764/21/82023-ИП, 46763/21/82023-И П (далее-Постановление), возбужденным на основании исполнительных листов ФС № 038235392 от 18 мая 2021 года и ФС № 006399833 от 18 мая 2021 года в отношении должника ООО «ЮГТОРГ 2014». Постановлением отменены обеспечительные меры по аресту товарных знаков по свидетельствам №№ 571666, 788347, 683839, 590274. Ввиду прекращения действия обеспечительных мер рассмотрение возражения было возобновлено.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.10.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее,



является правообладателем знака « » по свидетельству №572353, содержащего словесный элемент, тождественный оспариваемому товарному знаку, а также использует в хозяйственной деятельности указанное обозначение для индивидуализации мукомольной продукции. Факт использования лицом, подавшим возражение, в своей хозяйственной деятельности обозначения «БУЛКИН» позволяет признать компанию ООО «Горынь-2013» заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571666.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №571666 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, в части способности введения потребителя в заблуждения относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих

возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Анализ представленных с возражением материалов показал следующее.


Документы (3, 4) относительно объемов производства и реализации продукции относятся к периоду 2020-2022 гг. и свидетельствуют о производстве более 416 тысяч единиц разно весовой фасованной мукомольной продукции.

Чеки (6) подтверждают факты единичных реализаций конечным покупателям муки «Булкин» за разные даты в 2022 году. Сведения об объемах продаж (7) показывают реализацию муки торговой марки «Булкин» на сумму двенадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча рублей с августа 2020 по сентябрь 2022.

Договоры поставки (10) также датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Договоры заказа изготовления бумажных пакетов разного объема для фасовки муки также датированы 2021 годом.

Таким образом, представленные документы в совокупности демонстрируют факты использования обозначения «Булкин» лицом, подавшим возражение, начиная с 2020-го года, так как ООО «Горынь 2013» только с 19.08.2020 приобрело



исключительные права на товарный знак «» по свидетельству №572353, который также включает в свой состав словесный элемент «Булкин». Товарный знак с приоритетом от 13.10.2014 зарегистрирован на имя Частного предприятия "Научно-производственного предприятия "Пищевые продукты "Мультимикс", ул. Федора Кричевского, д. 19, ком. 5, г. Киев, 03115, Украина, затем 03.07.2020 зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУСАГРО», 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, а

затем 19.08.2020 зарегистрировано отчуждение исключительных прав на товарный знак на имя Общества «Горынь-2013» (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

При отсутствии как документов, так и самой фактической возможности использования обозначения «Булкин» на даты, предшествующие дате приоритета оспариваемого товарного знака в 2014 году, не представляется возможным применение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как обстоятельства введения потребителя в заблуждение должны устанавливаться на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, тот факт, что оспариваемый товарный знак принадлежал нескольким юридическим лицам в период с 2014 года до настоящего времени, а также тот факт, что первому правообладателю оспариваемого товарного знака принадлежали и иные знаки со словесным элементом «Булкин» (№572353), впоследствии отчужденные на имя иных лиц, дополнительно опровергает возможность применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса как основания для прекращения правовой охраны оспариваемому товарному знаку, так как мучная продукция под обозначением «Булкин» в период с 2014 года производилась и вводилась в оборот несколькими компаниями (Частное предприятие "Научно-производственное предприятие "Пищевые продукты "Мультимикс", Общество с ограниченной ответственностью «РУСАГРО», ООО «Югторг 2014, ООО «Горынь 2013»), следовательно, невозможно установить с каким из этих лиц потребители могут ассоциировать оспариваемое обозначение.


В отношении представленного исследования (15) коллегия отмечает, что оно не относится к предмету доказывания в рамках рассматриваемого основания оспаривания, так как оно проведено в отношении иных обозначений, не содержит в качестве предмета исследования оспариваемый товарный знак, а также направлено на установление сходства исследуемых обозначений, в то время как для рассмотрения настоящего спора необходимо исследование восприятия

потребителями оспариваемого обозначения как средства индивидуализации конкретного лица. Подобного исследования мнения потребителей в материалы дела не представлено.

Все представленные документы датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а часть из них является внутренними документами лица, подавшего возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку на сегодняшний день существует две регистрации со словесным



элементом «Булкин» (спорный товарный знак и товарный знак «»), принадлежащий лицу, подавшему возражение) представляют собой подмену основания оспаривания, так как предполагают применение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, направленную на исключение смешения на рынке сходных обозначений в отношении однородных товаров и услуг.

Норма пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не может быть применена, так как возражение подано за пределами 5-летнего срока, предусмотренного для оспаривания правовой охраны товарного знака по данному основанию.

Что же касается положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то лицо, подавшее возражение, не доказало представленными материалами, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается судебных споров (№ А83-136/2020; А83-9996/2021, № СИП-669/2020), на которые ссылается лицо, подавшее возражение, то в каждом вопросе способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение

относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, не был исследован, поэтому рассмотренные дела не относимы к рассматриваемому предмету спора.

В вышеуказанных делах, находящихся в производстве Арбитражного суда Республики Крым, предметом рассмотрения является нарушение исключительного права на товарный знак (статья 1515 Кодекса - установление факта наличия у истца исключительного права на товарный знак и факта нарушения данного права со стороны ответчика).

В свою очередь в рассмотренном Судом по интеллектуальным правам деле №СИП-669/2020 предметом рассмотрения являлось досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (статья 1486 Кодекса - установление факта заинтересованности истца в подаче искового заявления и факта отсутствия использования исключительного права на товарный знак со стороны ответчика).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 571666.