

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 17.09.2020, поданное ООО «РАСКОЛБАС», Красноярский край, г.Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №658754, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «РАСКОЛБАСС» по заявке №2016737232 с приоритетом от 07.10.2016 зарегистрирован 05.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №658754 в отношении товаров и услуг 29, 32, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Фуд Маркет», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №658754;

- основным видом деятельности ООО «РАСКОЛБАС» является производство соленого, вареного, запечённого, копченого, вяленого и прочего мяса, дополнительными видами деятельности являются также производство мяса и различных мясных изделий, оптовая и розничная торговля, торговля пищевой продукцией, а также напитками и табачными изделиями;

- подтверждением осуществления фактической деятельности по производству и реализации мясных изделий и иной продукции под фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, представлены счета-фактуры с 2015 по 2019 г.г.;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака сходного с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, для производства изделий из мяса, услуг по продаже продуктов питания, в том числе напитков, на имя правообладателя товарного знака в отношении производства каких-либо продуктов питания, услуг продвижения и продажи, а также изготовления блюд, противоречит пункту 8 статьи 1483 Кодекса;

- лицом, подавшим возражение, были поданы заявки №№2020719230, 2020719238 на регистрацию комбинированных обозначений со словесными элементами «залихватский РАСКОЛБАС» в качестве товарных знаков в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, по которым экспертизой был противопоставлен товарный знак «РАСКОЛБАСС» по свидетельству №658754;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя директора ООО «РАСКОЛБАС» Фролова Д.Ю. товарным знаком «Залихватский расколбас» по свидетельству № 306155, поскольку сопоставляемые знаки содержат один и тот же элемент «расколбас»;

- в сети Интернет можно найти сведения об обозначении «Залихватский расколбас», используемом лицом, подавшим возражение (<https://vk.com/kraskolbas>; https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/zalikhvatskijj_raskolbas_set_firmennykh_magazinov-985690700652643#info (размещены отзывы, начиная с 2014 года);

<https://2gis.ru/krasnoyarsk/branches/985700389716409>) и множество других источников.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658754 недействительным в отношении всех товаров 29, 32 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей, рекламой и продвижением товара, и услуг 43 класса МКТУ, связанных с приготовлением и реализацией блюд.

К возражению приложены следующие материалы:

- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «РАСКОЛБАС» (ОГРН 1152468006393) и о постановке на учёт в налоговом органе от 13.02.2015 (1);

- протокол общего собрания учредителей ООО «РАСКОЛБАС» от 26.01.2015 (о создании общества, определении места нахождения, определении одним из учредителей Данилина А.А. и избрании директором Фролова Д.Ю.) (2);

- уведомление от Красноярскстат от 18.02.2015 о присвоении кода ОКПО: 36151542 для ООО «РАСКОЛБАС» (3);

- Устав ООО «РАСКОЛБАС» (4);

- карточка предприятия ООО «РАСКОЛБАС» (5);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от «Промсвязьбанк» (6);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РАСКОЛБАС» (7);

- выписка из ЕГРЮЛ на ранее используемое ООО «РАСКОЛБАС» (8);

- извещение и квитанция о приеме налоговой декларации ООО «РАСКОЛБАС»; сведения о среднесписочной численности работников ООО «РАСКОЛБАС», руководитель - Фролов Д.Ю. (9);

- договор № 4-3Д от 01.04.2015 аренды комплекса ИП Данилин А.А., арендатор - ООО «РАСКОЛБАС» в лице директора Фролова Д.Ю.; цель использования помещения – производство мясных и колбасных изделий (10);

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «РАСКОЛБАС» (руководитель - Фролов Д.Ю.) за 2019 отчетный год и квитанция о ее приеме (11);

- счета-фактуры на колбасную и мясную продукции, продавец – ООО «Расколбас», с отметками получателей из Красноярского края и Республики Хакасия (№ 1324, № 1336 от 20.04.2015; № 42127 от 15.11.2016; №17292 от 15.09.2017; № 59352 от 21.11.2018; № 30721 от 31.05.2019) (12);

- обращения и благодарственные письма от Местной организации общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (13).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (07.10.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №658754 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

В соответствии с пунктом 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.

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, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 такого наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №658754 представляет собой словесное обозначение «РАСКОЛБАСС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 32, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №658754 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «РАСКОЛБАС» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака «Залихватский расколбас» по свидетельству №306155 принадлежит Индивидуальному предпринимателю Фролову Д.Ю., который является аффилированным лицом ООО «РАСКОЛБАС». Вместе с тем, в материалах дела не представлено доказательств того, каким образом регистрация оспариваемого товарного знака нарушается права и законные интересы ИП Фролова Д.Ю., который согласно представленным благодарностям (13) указан в качестве директора производственной компании «Залихватский расколбас». В этой связи, коллегия не прослеживает

заинтересованность ООО «РАСКОЛБАС» в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «РАСКОЛБАС» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (1, 7) право на фирменное наименование у ООО «РАСКОЛБАС» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 13.02.2015. Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №658754.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «РАСКОЛБАСС» и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «РАСКОЛБАС» показал, что они являются графически сходными за счет выполнения элементов буквами одного алфавита и фонетически сходными, поскольку элемент «РАСКОЛБАС» фонетически полностью входит в состав элемента «РАСКОЛБАСС».

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (10, 12). Часть представленных документов (3, 9,

11, 12) (например, налоговые декларации, счета-фактуры № 42127 от 15.11.2016; №17292 от 15.09.2017; № 59352 от 21.11.2018; № 30721 от 31.05.2019), датированные после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение.

Согласно документу (10) лицо, подавшее возражение, арендует помещение в г.Красноярске, в котором осуществляется производство мясных и колбасных изделий. Представленные счета-фактуры (№ 1324, № 1336 от 20.04.2015) (12) удостоверяют фактическую отгрузку товаров «ветчина, шпикачки, крылышки куриные, колбаски куриные, грудки кур, колбаса вареная, полукопченая, окорочка куриные» третьим лицам.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с производством и реализацией мясной, колбасной и мясоперерабатывающей продукцией. Указанные виды деятельности лица, подавшего возражение, корреспондируют со следующим товарами 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «колбаса кровяная; жир костный пищевой; пулькоги [корейское мясное блюдо]; птица домашняя неживая; мозг костный пищевой; жиры пищевые; консервы мясные; ветчина; жир свиной пищевой; солонина; паштеты из печени; сосиски в сухарях; мясо; свинина; изделия колбасные; жиры животные пищевые; печень; якитори; желе мясное; мясо консервированное; субпродукты; сало; сосиски; экстракты мясные; дичь», содержащимися в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одинаковый состав, условия хранения и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о неоднородности товаров 29 класса МКТУ «мармелад, за исключением кондитерских изделий; молоко; желе фруктовое; белки для кулинарных целей; трюфели консервированные; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; масло кокосовое твердое; икра рыб обработанная; желе пищевое; оливки консервированные; пыльца растений, приготовленная для пищи; хумус [паста из турецкого гороха]; мука рыбная для употребления в пищу; масло пальмовое пищевое; гнезда птичьи съедобные; кумыс

[напиток молочный]; мякоть фруктовая; молоко с повышенным содержанием белка; финики; супы овощные; варенье имбирное; водоросли морские обжаренные; оладьи картофельные; лосось неживой; консервы овощные; масло пальмоядровое пищевое; пюре яблочное; муссы овощные; фрукты глазированные; желатин; лангусты неживые; айвар [консервированный перец]; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; пюре томатное; альгинаты для кулинарных целей; пикули; орехи ароматизированные; экстракты водорослей пищевые; креветки пальчатые неживые; масло какао пищевое; композиции из обработанных фруктов; сардины неживые; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чипсы картофельные; семена подсолнечника обработанные; клей рыбий пищевой; голотурии неживые; яйца улитки; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; молоко миндальное для кулинарных целей; мидии неживые; продукты рыбные пищевые; эгг-ног безалкогольный; чеснок консервированный; рыба соленая; пектины для кулинарных целей; моллюски неживые; пюре клюквенное; масло арахисовое; омары неживые; салаты овощные; миндаль толченый; закваска сычужная; сливки [молочный продукт]; овощи сушеные; порошок яичный; фрукты, консервированные в спирте; сметана [скващенные сливки]; супы; составы для приготовления бульонов; масло рапсовое пищевое; кефир [напиток молочный]; ферменты молочные для кулинарных целей; молоко сухое; сыворотка молочная; масло кукурузное пищевое; орехи засахаренные; ракообразные неживые; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; раки неживые; маргарин; паста томатная; молоко сгущенное; молоко арахисовое для кулинарных целей; изюм; тахини [паста из семян кунжута]; лук консервированный; белок яичный; масло кунжутное пищевое; трепанги неживые; простокваша [скисшее молоко]; артишоки консервированные; хлопья картофельные; фундук обработанный; сыры; чипсы картофельные низкокалорийные; составы для приготовления супов; желток яичный; масла пищевые; цедра фруктовая; рыба неживая; арахис обработанный; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; консервы фруктовые; крем сливочный; икра; концентраты бульонные; продукты молочные; масло льняное для кулинарных целей; муссы рыбные; рыба консервированная; бобы

консервированные; корнишоны; закуски легкие на основе фруктов; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное; йогурт; грибы консервированные; компоты (десерт из вареных фруктов); анчоусы; орехи обработанные; смеси жировые для бутербродов; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; лецитин для кулинарных целей; сливки взбитые; ягоды консервированные; консервы рыбные; сельдь неживая; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; соки овощные для приготовления пищи; молоко соевое [заменитель молока]; творог соевый; тунец неживой; креветки неживые; салаты фруктовые; жир кокосовый; фрукты замороженные; бульоны; фрукты консервированные; икра баклажанная; орехи кокосовые сушеные; масло оливковое пищевое; семена обработанные; масло кокосовое жидкое; коктейли молочные; икра кабачковая; молоко рисовое [заменитель молока]; устрицы неживые; горох консервированный; капуста квашеная; филе рыб; чипсы фруктовые; овощи, подвергнутые тепловой обработке; ферменты сычужные; яйца; крокеты; клемы [неживые]; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; сок томатный для приготовления пищи; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; чечевица консервированная», которые присутствуют в перечне оспариваемой регистрации, тому виду деятельности, которую осуществляет лицо, подавшее возражение, поскольку они отличаются по роду-виду товаров, имеют разный круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №658754 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной вышеуказанным товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

Что касается остальных товаров 32 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей, рекламой и продвижением товара, услуг 43 класса МКТУ, связанных с приготовлением и реализацией блюд, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны

недействительным, то коллегия указывает на то, что документов о деятельности под фирменным наименованием в отношении данных товаров и услуг представлено не было. При этом сама деятельность лица, подавшего возражение, по производству мяса, колбас и мясоперерабатывающей продукции не является однородной товарам и услугам 32, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №658754 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «колбаса кровяная; жир костный пищевой; пульткоги [корейское мясное блюдо]; птица домашняя неживая; мозг костный пищевой; жиры пищевые; консервы мясные; ветчина; жир свиной пищевой; солонина; паштеты из печени; сосиски в сухарях; мясо; свинина; изделия колбасные; жиры животные пищевые; печень; якитори; желе мясное; мясо консервированное; субпродукты; сало; сосиски; экстракты мясные; дичь».