

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.04.2021 возражение, поданное ИП Тагиев Эльшан Алисафтар Оглы, Волгоградская обл., (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783222, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2019750997 с приоритетом от 10.10.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.11.2020 за №783222 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛАВПРОД», г. Москва, Россия (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №783222 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент регистрации оспариваемого знака по заявке №2019750997 (дата приоритета 10 октября 2019 г.), в делопроизводстве отдела товарных знаков ФИПС находилась действующая заявка №2019743335 [1] с датой приоритета от 30 августа 2019 года, поданная от имени ИП Тагиев Эльшан Алисафтар Оглы, 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Молодежная, д. 21, кв. 409 в отношении товаров 30 класса МКТУ, включая «рис, крупы пищевые». В настоящее время делопроизводство по ней не завершено;

- руководствуясь положениями пунктов 41 и 42 Правил, следует отметить, что обозначения обладают признаками сходства до степени смешения, поскольку словесные части сравниваемых обозначений имеют фонетическое сходство. Словесный элемент «PREMIUM» является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен указывать на назначение товаров (на этот же факт указывает экспертиза в тексте уведомления о результатах проверки по заявке №2019750997), следовательно, сравнению подлежат только оригинальные словесные элементы: ТАМАНСААЕМІАД и ТАМАШАЕ МІАДИ (транслитерация «тамашааемиад» и «тамашае миади»);

- как следует из сравнительного анализа представленных словесных частей обозначений, имеет место 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. При этом на фонетику и зрительное восприятие не влияют такие факторы, как изменение последовательности латинских букв HS (SH), использование сдвоенной AA (вместо одной буквы A). Также при определении сходства сравниваемых обозначений важно руководствоваться первым впечатлением, полученным при их сравнении. Первое впечатление является наиболее важным при сравнении обозначений, так как оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями. И поэтому, даже в случае, если последующий анализ выявит

отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением;

- сравниваемые обозначения представляют собой изображения в виде круга красного цвета, который взят в окружность светло-зелёного цвета. Расположением словесных элементов «ТАМАНСААЕМИАД», «ТАМАШАЕ МИАДИ» на фоне красного круга, а также сходное сочетание цветов и тонов. Сочетание цветов и тонов рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции.

- оригинальность, и, как следствие, запоминаемость сравниваемых изобразительных элементов свидетельствуют об их важности для индивидуализации товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, каждая из которых является значимой, и словесный элемент, и изобразительный элемент в равной степени, не зависимо друг от друга, способны выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары своего правообладателя от однородных товаров других производителей;

- незначительные различия в написании не дают качественно иного восприятия сравниваемых обозначений как фонетически, так и визуально. Предполагаемое использование товарных знаков в отношении товаров повседневного спроса, а именно продуктов питания «рис, крупы пищевые» делают опасность смешения их в гражданском обороте весьма реальной;

- руководствуясь требованиями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, лицо, подавшее возражение, сообщает о своей заинтересованности в подаче настоящего возражения тем фактом, что заявка №2019743335 имеет более раннюю дату приоритета, чем дата приоритета товарного знака по свидетельству №783222.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783222.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка из открытых реестров ФИПС с информацией о товарном знаке по свидетельству №783222 – 1 л.

2. Распечатка из открытых реестров ФИПС с информацией о заявке № 2019743335 – 2 л.

3. Копия уведомления о результатах проверки по заявке №2019743335 – 2 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил свои доводы в приложении к протоколу заседания коллегии от 16.06.2021.

В частности, правообладатель указывает, что делопроизводство по заявке №2019743335 с датой приоритета от 30 августа 2019 г. продолжается уже длительное время и до сих пор не завершено. Согласно данным из Открытых реестров в отношении этой заявки заявителю направлялось уведомление о результатах проверки соответствия требованиям законодательства, 6 писем произвольной формы, запрос экспертизы, уведомление об удовлетворении просьбы (какой не указано), уведомление об отказе в совершении юридического действия (какого не указано). Кроме того, как известно ООО «ЛАВПРОД», в октябре 2019 года в Роспатент направлялось Обращение с доводами против регистрации обозначения по заявке №2019743335 как сходного до степени смешения со старшим товарным знаком по свидетельству №613909, на право пользования которым ООО «ЛАВПРОД» предоставлена исключительная лицензия.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами правообладатель оспариваемого товарного знака, ООО «ЛАВПРОД», указывает, что ему необходимо ознакомиться с материалами заявки №2019743335, для чего он уже подал соответствующее ходатайство в ФИПС. Правообладатель также направил письмо в ФИПС с просьбой ускорить экспертизу заявки №2019743335, учитывая, что делопроизводство по ней длится уже почти два года, а решение экспертизы по данной заявке имеет значение для рассмотрения поданного на её основании возражения.

Кроме того, поскольку правообладатель оспариваемого знака вводил в гражданский оборот на территории России рис, маркированный обозначением

«TAMASHAE MIADI» и сходным с ним до степени смешения обозначением TAMASHAE MAHD еще с 2014 года, то есть до даты подачи заявки №2019743335, а также участвовал в международных выставках и вкладывал значительные средства в рекламу своего товара (факт широкого использования обозначений «TAMASHAE MIADI» и «TAMASHAE MAHD» для маркировки риса до даты подачи заявки №2019743335 был установлен на заседании коллегии ППС по рассмотрению возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019750997, которое состоялось 24.09.2020г., а также подтверждается многочисленными документами), правообладатель расценивает действия ИП Тагиева как недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом. Также правообладатель оспариваемого знака вместе с правообладателем товарного знака по свидетельству №613909 намерены провести социологическое исследование восприятия потребителями обозначения по заявке №2019743335 и товарных знаков по свидетельствам №№ 613909 и 783222, а также обратиться в ФАС с целью пресечения недобросовестной конкуренции. При этом правообладатель полагает, что результаты социологического исследования будут способствовать наиболее полному и объективному рассмотрению и данного спора.

На основании вышеизложенного, учитывая, что решение экспертизы по заявке №2019743335 может иметь важное значение для результатов рассмотрения данного спора, руководствуясь положениями пункта 34 Правил рассмотрения и разрешения Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, правообладателем была выражена просьба приостановить рассмотрение данного спора до принятия решения по заявке № 2019743335.

Приложения, представленные правообладателем:

- копия Обращения с доводами против регистрации обозначения по заявке №2019743335;
- копия ходатайства об ознакомлении с материалами заявки №2019743335;
- копия письма в ФИПС с просьбой ускорить проведение экспертизы заявки №2019743335;

- заключение коллегии ППС по рассмотрению возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019750997 от 24.09.2020 г.;
- письмо ООО «ЛАВПРОД» о проведении социологического исследования;
- письмо правообладателя товарного знака по свидетельству №613909 о проведении социологического исследования.

Просьба правообладателя о приостановлении рассмотрения спора была удовлетворена на основании пункта 34 Правил ППС до принятия решения по заявке № 2019743335.

После принятия решения по указанной заявке делопроизводство по возражению было продолжено, рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны состоялось на заседании коллегии 14.06.2022.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям,

предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №783222



представляет собой комбинированный товарный знак со словесными элементами «Tamashae» и «Miadi», выполненные буквами латинского алфавита и расположенные на фоне стилизованного изображения солнца.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; крупы пищевые; лепешки рисовые; рис; рис моментального приготовления.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с обозначением



по заявке №2019743335 [1], делопроизводство по которой не завершено и заявителем по которой является лицо, подавшее возражение.

Поскольку по заявке [1] было принято решение от 02.12.2021 о признании ее отозванной, которое было оставлено в силе решением Роспатента от 03.06.2022, обозначение по данной заявке не может быть противопоставлено оспариваемому товарному знаку в соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Также коллегия отмечает, что деятельность лица, подавшего возражение, в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи и рассмотрения

возражения была прекращена, что подтверждается сведениями с сервиса Rusprofile, согласно которой недействующий ИП Тагиев Эльшан Алисафтар Оглы 21.12.2020 исключен из ЕГРИП (см., <https://www.rusprofile.ru/ip/306860311600042>), что не позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству №783222.

Факт подачи заявки указанным лицом сам по себе в отсутствие подтвержденной деятельности в отношении однородных товаров не может свидетельствовать о нарушении прав и законных интересов лица, подавшего возражение.

Кроме того, ИП Тагиев Эльшан Алисафтар Оглы передал права на заявку [1] другому лицу, что также подтверждает отсутствие заинтересованности у лица, подавшего возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, как того требует норма статьи 1513 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поданного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №783222.