

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2023, поданное ООО «ИСТИНА», г. Ярославль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 857188, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**МАМИНА ЕДА**» по заявке № 2021738046, поданной 18.06.2021, зарегистрирован 17.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 857188 на имя Гордеева Б.В., г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 09.06.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 857188 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака является недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, непрерывно использует коммерческое обозначение «Мамина еда» начиная с 2019 года;

- придорожное кафе «Мамина еда» располагается в нежилом здании, входящем в дорожный комплекс, находящийся по адресу: Ярославская область, Ростовский район, дер. Козлово, д. 68. Начиная с 2019 года вдоль трассы размещались рекламные щиты, установлена вывеска с обозначением «Мамина еда». Реализация услуг осуществляется в пределах Ростовского района Ярославской области;

- отзывы потребителей, размещенные в сети Интернет, подтверждают факт популярности и известности потребителям кафе «Мамина еда»;

- оспариваемый товарный знак сходен с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, предпринимало попытки по регистрации обозначения «Мамина еда», в рамках чего обращалось в компанию «Бизбренд». ООО «Бизбренд» владело информацией о длительном использовании ООО «ИСТИНА» обозначения «МАМИНА ЕДА», о намерениях зарегистрировать данный товарный знак. Вместе с тем, ООО «Бизбренд» злоупотребило своим правом, осуществило разглашение конфиденциальной информации;

- использование правообладателем товарного знака «МАМИНА ЕДА» нарушает права и интересы лица, подавшего возражение. Негативные отзывы, размещенные посетителями магазина домашней еды Гордеева Б.В., наносят вред репутации кафе «МАМИНА ЕДА», принадлежащего ООО «ИСТИНА».

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. Свидетельство о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №857188;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
3. Договор аренды помещения от 02.04.2019;
4. Договор аренды помещения от 02.03.2020;
5. Договор аренды помещения от 01.02.2021;
6. Фотография баннера от 22.10.2019;
7. Карточка регистрации контрольно-кассовой техники от 12.03.2019;

8. Постановление ОМВД по Ростовскому району Ярославской области от 20.08.2019;
9. Представление Ростовской прокуратуры Ярославской области от 29.03.2019 об устраниении нарушений к кафе «Мамина еда»;
10. Договор поставки с АО «Переславский хлебозавод» от 24.07.2019;
11. Постановление территориального органа Роспотребнадзора от 13.05.2019;
12. Распечатка материалов об оформлении доменного имени maminaeda76.ru;
13. Статистические данные из социальной сети Вконтакте;
14. Приказы об увольнении, о приеме сотрудников, об отпусках работников;
15. Карта специальной оценки условий труда и протоколы измерений напряженности трудового процесса от 17.06.2019;
16. Счет на размещение рекламной информации;
17. Фотография вывески от 18.09.2019;
18. Договор по устройству ограждения от 22.04.2021;
19. Договор на демонтаж предыдущей вывески и монтаж новой конструкции от 13.01.2022;
20. Отзывы посетителей кафе «Мамина еда»;
21. Коммерческое предложение от ООО «Бизбренд»;
22. Скан переписки по электронной почте с ООО «Бизбренд» от 15.04.2019;
23. Скан переписки в мессенджере со специалистом по защите интеллектуальной собственности Ярославского филиала ООО «Бизбренд» Заботиной И.К.;
24. Распечатка оспариваемого товарного знака;
25. Архивные вакансии, размещенные в сети Интернет, о наборе персонала в кафе «Мамина еда» в 2019-2020 гг.;
26. Распечатка информации в социальной сети «Одноклассники» о кафе «МАМИНА ЕДА» в 2019 и 2020 гг.;
27. Приказ о назначении на должность и решение об избрании директора ООО «ИСТИНА».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857188 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №857188, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- использование лицом, подавшим возражение, обозначения «Мамина еда» в своей деятельности является нарушением прав правообладателя на оспариваемый знак. Деятельность конкурентов осуществляется на одном рынке товаров и услуг, в связи с чем средний российский потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товаров / лица, оказывающего услуги;

- соответствующие действия лица, подавшего возражение, являются незаконными и подлежат прекращению;

- правообладатель не предоставлял согласия ООО «ИСТИНА» на использование обозначения «мамина еда»;

- использование обозначения «мамина еда» его правообладателем было начато раньше, чем начало предпринимательской деятельности лица, подавшего возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

28. Выписка из ЕГРИП в отношении Гордеева Бориса Владимировича;
29. Договор № 25030119 от 20.03.2019;
30. Договор № 200922 от 20.09.2022;
31. Договор № 1010-2020 от 10.10.2020;
32. Договор № 04/04-22 от 04.04.2022;
33. Фото вывески кафе «Мамина еда»;
34. Фото рекламных материалов в кафе «Мамина еда»;
35. Фото ценников в кафе «Мамина еда»;
36. Копия благодарственного письма от 04.04.2017;
37. Копия банкетного меню «Мамина еда» к празднованию Нового года в

2020 году.

Корреспонденцией от 25.08.2023, лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные пояснения:

- товары 29, 30 классов МКТУ оспариваемой регистрации однородны услугам общепита, которые предоставляет лицо, подавшее возражение. Данные товары могут рассматриваться в качестве продукции, произведенной лицом, подавшим возражение. Услуги 35 класса МКТУ рассматриваются в качестве услуг по реализации товаров. Услуги 43 класса МКТУ относятся к реализации товаров через кафе. Следовательно, все оспариваемые товары и услуги однородны деятельности ООО «ИСТИНА».

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

С учетом даты (18.06.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса 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 таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, используемое им в предпринимательской деятельности ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №857188. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857188 по указанному основанию.

Оспариваемый товарный знак «**МАМИНА ЕДА**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857188 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно с коммерческим обозначением, право на которое у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- 1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемого на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;
- 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;
- 4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- 5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);
- 6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

В возражении содержится утверждение лица, его подавшего, о наличии у него прав на коммерческое обозначение, включающее словесные элементы «МАМИНА ЕДА», индивидуализирующее придорожное кафе.

В рамках изложенного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на договоры (3, 4, 5), согласно которым оно арендовало помещение по адресу Ярославская область, Ростовский район, д. Козлово, д. 68. С возражением представлены многочисленные документы, подтверждающие использование обозначения «МАМИНА ЕДА» в качестве наименования кафе, расположенного по упомянутому адресу. Так, в материалах дела содержится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении от

18.08.2019 (8), а также постановление по делу об административном правонарушении (11), совершенные в кафе «Мамина еда». Возражение содержит представление об устраниении нарушений законодательства в кафе «МАМИНА ЕДА» (9), принадлежащем ООО «Истина». Лицом, подавшим возражение, представлен договор с АО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» на поставку хлебобулочных, кондитерских и прочих изделий в кафе «МАМИНА ЕДА». Материалы возражения содержат многочисленные договоры о приеме и увольнении сотрудников, об отпусках сотрудников (14) в кафе «МАМИНА ЕДА» лица, подавшего возражение. Кроме того, коллегия приняла во внимание карту специальной оценки труда, протоколы измерений напряженности трудового процесса (15) в кафе «МАМИНА ЕДА», а также счет на услуги по размещению щита «МАМИНА ЕДА» (15), фотографии вывески и щита, на которых нанесено обозначение «МАМИНА ЕДА» (6, 17). Совокупность представленных материалов свидетельствует об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «МАМИНА ЕДА», которое может быть квалифицировано в качестве коммерческого обозначения, индивидуализирующего принадлежащий ему на праве аренды имущественный комплекс.

Вместе с тем, с возражением не представлено ни одного документа, подтверждающего фактическую деятельность, осуществляемую ООО «ИСТИНА» под своим коммерческим обозначением. Так, возражение не содержит документов, которые бы подтверждали, что лицо, подавшее возражение, производит товары или оказывает услуги на возмездной основе для третьих лиц под своим коммерческим обозначением. Непрерывность использования коммерческого обозначения в течение года, как то предусмотрено статьей 1540 Кодекса, не подтверждена.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла также положения статьи 1539 Кодекса, согласно которым правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для

индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В подтверждение известности коммерческого обозначения лицо, подавшее возражение, представило распечатку страницы в социальной сети «Вконтакте» (13), которую, однако, невозможно соотнести с ООО «ИСТИНА». Сведений о том, какое количество лиц ознакомилось с содержанием данного сайта, не представлено.

Лицо, подавшее возражение, ссылается также на наличие щитов и рекламных вывесок «МАМИНА ЕДА». Вместе с тем, в отсутствие данных о посещаемости кафе «МАМИНА ЕДА», об объеме услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, коллегия не может прийти к обоснованному выводу об известности соответствующего обозначения потребителю.

Лицо, подавшее возражение, приводит распечатку о домене www.maminaeda76.ru (12). Однако, сведений о том, какое количество лиц ознакомилось с информацией на данном сайте, не представлено. Кроме того, не ясно, какая именно информация размещалась на данном сайте в период до даты приоритета оспариваемого знака. Более того, согласно представленной распечатке (12) администратором домена является ООО «Грандстрафф», а не лицо, подавшее возражение.

Архивные вакансии в кафе «Мамина еда» (25) также размещены ООО «Грандстрафф», связь данного общества с ООО «ИСТИНА» не проиллюстрирована материалами возражения.

Отзывы (20) в сети Интернет представлены в нечитаемом виде.

Таким образом, известность обозначения, используемого ООО «ИСТИНА», на определенной территории не доказана.

С учетом вышеизложенного, для целей обоснования строго определенного правового мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения с коммерческим обозначением материалы возражения не содержат в себе необходимых сведений. Так, возражением не подтверждено осуществление лицом, подавшим возражение, фактической деятельности под своим коммерческим обозначением, известность коммерческого обозначения на определенной

территории, а также непрерывность его использования. Кроме того, декларируемая деятельность ООО «ИСТИНА» по предоставлению услуг предприятий общественного питания не является однородной тем товарам и услугам 29, 30, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и которые относятся к производству продовольственных продуктов питания и напитков, а также к оказанию услуг по продвижению товаров, управлению бизнесом, организации бизнеса, бизнес-администрированию, службам офисным. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в рамках его сходства с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание документы, представленные правообладателем, касающиеся осуществляющей им деятельности (28-37). Вместе с тем, ни один из представленных договоров (29-32) не сопровождается обозначением «МАМИНА ЕДА». Визитки, фотографии с ценниками продукции, фотографии здания с вывеской «МАМИНА ЕДА», распечатку банкетного меню, благодарственное письмо (33-37) невозможно соотнести с правообладателем. Кроме того, благодарственное письмо (36) относится к использованию иного обозначения - «Mama's meal», отличающегося от оспариваемого знака.

Доводы лица, подавшего возражение, о недобросовестности и злоупотреблением правом ООО «БИЗБРЕНД» при регистрации настоящего товарного знака не могут быть проанализированы коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий.

Доводы правообладателя о нарушении лицом, подавшим возражение, прав на оспариваемый товарный знак не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №857188.