

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мясная династия», г. Тимашевск, Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692842, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке
№2018709518 с приоритетом от 14.03.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.01.2019 за №692842 на имя ООО «РМ-Групп» (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.10.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №692842 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ООО «Мясная династия» было зарегистрировано в налоговом органе 24.12.2015 и с этой даты под своим фирменным наименованием реализует продукцию из мяса, полуфабрикаты из мяса;

- по просьбе лица, подавшего возражение, ООО «Тимашевскмясопродукт» заключило договор № 3867 от 28.08.2017 с ООО «ВВВ Медиа» на разработку логотипа и фирменного стиля проекта «Мясная династия», а также договор № 3880 от 27.09.2017 на создание веб-сайта для проекта «Мясная династия», исключительные права на которые были переданы лицу, подавшему возражение;

- на сайте в сети интернет <http://md-meat.ru/> под фирменным наименованием «Мясная династия» рекламируется и предлагается к продаже продукция, произведенная лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, обладает большой дистрибьюторской сетью, благодаря которой продукция собственного производства реализуется даже в различных регионах Российской Федерации;

- для реализации продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, были заключены договоры поставки с ООО «Восток-Запад», с ИП Фраас Е.В. с ООО «ЛИМАН», с ООО «СТАЛКЕР ТРЕЙД», с ООО «ДА»;

- произвольная часть фирменного наименования ООО «Мясная династия» - «Мясная династия» и словесные элементы оспариваемого товарного знака «Мясная династия», являются сходными до степени смешения фонетически и семантически, при этом право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, которое используется для производства и реализации мясной продукции и полуфабрикатов из нее, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692842 недействительным.

В подтверждение доводов возражения представлены копии следующих материалов:

- письмо ООО «Тимашевскмясопродукт» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности [1];

- ООО «Мясная Династия» к ООО «Тимашевскмясопродукт» об оплате стоимости сайта, логотипа и фирменного стиля [2];

- платежное поручение №1874 от 20.09.2019 [3];
- письмо ООО «Тимашевскмясопродукт» к ООО «ВВВ Медиа» №01-7/96 от 02.09.2019 [4];
- акт о выполнении работ по созданию логотипа, бренд бука, регистрации доменного имени www.md-meat.ru с передачей заказчику исключительных имущественных прав от 09.09.2019 [5];
- договор №3867 от 28.08.2017 между ООО «ВВВ Медиа» и ООО «Тимашевскмясопродукт» о создании логотипа и элементов фирменного стиля с приложениями [6];
- договор №3880 от 27.09.2017, заключенный между ООО «ВВВ Медиа» и ООО «Тимашевскмясопродукт», о создании веб-сайта с приложениями [7];
- договор информационно-технической поддержки веб-сайта №3881 от 25.09.2017, заключенный между ООО «ВВВ Медиа» и ООО «Тимашевскмясопродукт» [8];
- акты приема-передачи от 27.09.2017 и от 28.09.2017 [9];
- договор №3 на изготовление, монтаж и размещение наружной рекламы от 19.03.2018, заключенный между ООО «Мясная династия» и ООО «ТИМ-АРТ» [10];
- сертификаты соответствия [11];
- договоры поставки №07 от 11.01.2018 между ООО «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ» и ООО «Агро Инвест +»; №1-18 от 19.02.2018 между ООО «ЛИДЕР» и ООО «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ»; №30 от 19.02.2018 между ОАО «Слущкий мясокомбинат» и ООО «Мясная Династия»; №19001-02/18 от 19.02.2018 между ООО «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ» и ИП Бахчоян С.А.; №134-18 о поставках продуктов питания от 16.05.2018 между ООО «Краснодарский Продуктовый Дом» и ООО «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ»; №18/12-06002 от 06.12.2018 между ООО «Мясоперерабатывающее предприятие Южное» и ООО «Мясная Династия» [12];
- договор поставки №30 от 09.10.2017, заключенный между ООО «Мясная Династия» и ИП Фраас Е.В.; товарная накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная №218 от 15.10.2017 к договору с ИП Фраас Е.В. [13];

- договор поставки №27 от 17.08.2017, заключенный между ООО «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ» и ООО «Атлант»; товарные накладные и счета-фактуры, товарно-транспортные накладные к договору с ООО «Атлант» [14];

- договор поставки №18 от 13.03.2017, заключенный между ООО «Мясная династия» и ООО «ЛИМАН»; товарная накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная к договору с ООО «ЛИМАН» [15];

- договор поставки №169В от 05.10.2017, заключенный между ООО «Мясная династия» и ООО «Восток-Запад»; товарная накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная к договору с ООО «Восток-Запад» [16];

- договор поставки №30 от 17.05.2017, заключенный между ООО «Мясная династия» и ООО «ДА»; товарная накладная, счет-фактура, товарно-транспортная накладная к договору с ООО «ДА» [17];

- договор поставки №20 от 15.03.2017, заключенный между ООО «Мясная династия» и ООО «СТАЛКЕР ТРЭЙД»; товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные к договору с ООО «СТАЛКЕР ТРЭЙД» [18];

- выписка из открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности по товарному знаку №692842 [19];

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке на товарный знак №2018726437 требованиям законодательства [20].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв от 09.01.2020, в котором указал, что возражение не содержит доказательств, подтверждающих имеющуюся до 14.03.2018 (дата приоритета оспариваемого товарного знака) в сознании потребителей устойчивую связь реализуемых им товаров с его фирменным наименованием, а также доказательств однородности реализуемых им товаров и товаров из перечня оспариваемого товарного знака.

Правообладатель отмечает, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.03.2018) года потребитель не мог быть информирован о фирме ООО «Мясная династия» и осуществляемой ей деятельности, равно как о логотипе, тем более что логотип и сайт были разработаны для иного лица и переданы ООО

«Мясная династия» в 2019 году, т.е. позже даты приоритета оспариваемого товарного знака;

По мнению правообладателя, представленные сертификаты соответствия и договоры поставки не подтверждают фактического производства товаров или переработки исходного сырья лицом, подавшим возражение, с получением товаров 29 класса МКТУ, включенных в регистрацию оспариваемого товарного знака, или однородных им товаров.

Словосочетание «Мясная династия» как наименование поставляемых по договору поставки товаров, не упоминается ни в одном из договоров и сопроводительных документов к ним, т.е. ни один из потребителей (предпринимателей) не мог воспринимать товар, полученный по договорам поставки или поставляемый для лица, подавшего возражение, под наименованием «Мясная династия».

Возражение не содержит документов, подтверждающих, что его товары до 14.03.2018 были каким-то образом маркированы (в частности, не представлено образцов упаковок для товаров, которые бы сформировали устойчивую ассоциацию о принадлежности этих товаров именно лицу, подавшему возражение), что позволяет сделать вывод об отсутствии до 14.03.2018 года у ООО «Мясная династия» самих товаров 29 класса МКТУ, поименованных в оспариваемом товарном знаке.

Довод возражения о наличии развернутой дистрибьюторской сети не подтвержден документально и противоречит количественному составу, т.к. ООО «Мясная династия» является микропредприятием с небольшим количеством работников.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта www.whois-servict.ru до передачи домена;
- распечатка с сайта www.whois-service.ru после передачи домена;
- распечатка с сайта ФНС в отношении ООО «Мясная династия»;

- сведения о товарном знаке по свидетельству №369523.

распечатка, содержащая информацию о домене MD-MEAT.RU.

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

С учетом даты приоритета (14.03.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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), права на которые возникли у иных лиц 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).

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «**МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде переплетенных букв «ДМ», выполненных в оригинальной манере, заключенных в круг с растительным орнаментом.

Товарный знак охраняется в коричневом, светло-коричневом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ:

бульоны; ветчина; дичь; желе мясное; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; колбаса и колбасные изделия, в том числе колбаса кровяная, колбаса копченая, колбаса вареная; консервы мясные; концентраты бульонные; корн-доги; котлеты из тофу; мясо, в том числе кулинарные изделия из мяса, полуфабрикаты из мяса; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая, в том числе кулинарные изделия из птицы домашней, полуфабрикаты из птицы домашней; свинина, в том числе кулинарные изделия из свинины, полуфабрикаты из свинины; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; субпродукты; экстракты мясные».

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью;

- право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/rn77/>, право на фирменное наименование «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ», возникло у лица, подавшего возражение (ОГРН 1152369001256), 24.12.2015, т.е. ранее даты приоритета (14.03.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №692842.

Произвольная часть фирменного наименования «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ» лица, подавшего возражение, совпадает со словесным элементом «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ», включенным в оспариваемый товарный знак, что определяет их сходство до степени смешения.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является переработка и консервирование мяса, дополнительными видами деятельности являются производство мяса в охлажденном виде; производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде; производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде; производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы; торговля оптовая мясом и мясными продуктами; торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты; торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы; деятельность по упаковыванию товаров.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

(ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило сертификаты соответствия [11], в том числе сертификаты соответствия №№0142770, 0221586, 0221587, 0221589, 0221576, выданные ООО «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ» (ОГРН 1152369001256) до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждающие, что оно является производителем продукции (субпродукты мясные обработанные; блоки из жилованного мяса замороженные; кость суповая крупного рогатого скота; мясо и субпродукты, замороженные в блоках для производства продуктов питания детей раннего возраста; отруби из свинины бескостные и на кости охлажденные и замороженные), соответствующей требованиям нормативных документов.

Лицом, подавшим возражение, также представлены договоры [12], подтверждающие, что лицо, подавшее возражение, закупало мясную продукцию, которая могла использоваться для дальнейшей переработки, а также договоры поставки мясной продукции, заключенные до даты приоритета оспариваемого товарного знака и товаросопроводительную документацию к этим договорам (товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные) [13] – [18], согласно которым лицо, подавшее возражение, реализовывало произведенную им мясную продукцию.

Однородность товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, с товарами (мясной продукцией), производимыми лицом, подавшим возражение, обусловлена принадлежностью их к одной родовой и видовой группе товаров, относящихся к мясной продукции, либо изготовленных из мясной продукции.

Таким образом, совокупность материалов, представленных лицом, подавшим возражение, подтверждает производство и реализацию под фирменным наименованием «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ», обладающим фонетическим и семантическим сходством со словесными элементами оспариваемого товарного знака, занимающими доминирующее положение в его композиции, до даты его

приоритета товаров, однородных товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №692842 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Что касается доводов, изложенных в отзыве правообладателя оспариваемого товарного знака, то выводы, сделанные им на основании анализа документов, приложенных к возражению, в основном касаются вопроса известности фирменного наименования, принадлежащего лицу, подавшему возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также относятся к использованию обозначения «МЯСНАЯ ДИНАСТИЯ» для маркировки продукции, произведенной лицом, подавшим возражение.

В отношении указанных доводов коллегия отмечает, что при рассмотрении возражений, относящихся к нарушению положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, отсутствие сведений об известности фирменного наименования на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также об использовании фирменного наименования для маркировки производимых товаров, не могут препятствовать выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит вышеуказанной норме закона.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака 27.01.2020 поступило Особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что коллегия палаты по патентным спорам неполно исследовала доказательства, предоставленные лицом, подавшим возражение, и доводы правообладателя, а также был нарушен принцип единообразия применения законодательства, т.к. не учтена сложившаяся практика применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в том числе, по этому же товарному знаку (противоречит решению принятому ранее по фактически той же доказательной базе), что привело к принятию необъективного решения.

По существу указанного коллегия отмечает, что основания пункта 3 статьи 1483 Кодекса при рассмотрении данного возражения не рассматривались, поскольку оно касалось нарушения нормы пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия полагает некорректной ссылку на решение об отказе в удовлетворении ранее поданного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692842, поскольку данное возражение содержит документы, содержащие сведения, положенные в основу данного заключения, которые отсутствовали в ранее поданном возражении.

В Особом мнении также приведены доводы, изложенные в отзыве на возражение, относительно того, что материалы, приложенные к возражению, не дают возможности объективно оценить область деятельности лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, в данном заключении дана оценка доводам, изложенным в возражении и в отзыве, благодаря чему они не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692842 недействительным полностью.