

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, поступившее 02.11.2023, поданное ООО «Балтимор-Амур», г. Хабаровск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875725, при этом установлено следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак «  » по заявке №2021743972 с приоритетом от 14.07.2021 зарегистрирован 16.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №875725 в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Южный Альянс», Республика Адыгея, Гиагинский район, станица Дондуковская (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2023 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 пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- коммерческое обозначение «Балтимор-Амур» в отношении товаров 29 и 32 класса МКТУ используется заявителем с 2005 года, о чем свидетельствует соглашение с дистрибьютерами от 01 апреля 2005 года в отношении товара «горошек» и «кукуруза», а также Договоры поставки № П/11/04 от 11 января 2005 года, № П41/05 от 20 января 2005 года в отношении товаров «консервация» и «сок»;

- в 2004 году заявитель начинает выпускать товары 32 класса МКТУ (соки и безалкогольные напитки), о чем выходит статья Катерины Сашенко от 23.04.2004 г. (<https://www.sostav.ru/articles/2004/04/23/mark230404-3/?ysclid=116a89cv7k836897248>);

- согласно сведениям ЕГРЮЛ, фирменное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИМОР-АМУР", принадлежащее заявителю возникло 22.08.2002, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- товарный знак №875725 со словесной частью «Балтимор» является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением и фирменным наименованием заявителя «Балтимор-Амур». Обозначения имеют тождественное доминирующее слово «Балтимор», которое производит на потребителя одинаковое впечатление и полностью совпадает фонетически;

- Общество с ограниченной ответственностью «Балтимор-Амур» подало

заявку на регистрацию комбинированного обозначения «  » в отношении перечня товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, а оспариваемый товарный знак по свидетельству №875725 выявлен в качестве препятствующего его регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875725 недействительным полностью.

Правообладателем 17.01.2024 был представлен отзыв по мотивам поступившего 02.11.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- ООО "Корпорация "Южный альянс" владеет серией товарных знаков, содержащих словесный элемент «Балтимор». Товарные знаки правообладателя



« БАЛТИМОР – ОВОЩНАЯ КУЛЬТУРА! » по свидетельству №408216, « БАЛТИМОР – ОВОЩНАЯ КУЛЬТУРА! » по свидетельству №407541 были приобретены правообладателем по договору отчуждения исключительного права на товарные знаки № 3004/11 от 15 мая 2019 года по результатам торгов, согласно протоколу о результатах открытых торгов №36920-ОАОФ/11 от 30.04.2019 года, а стороной, проигравшей данные торги, являлось ООО «Балтимор-Амур;

- как следует из материалов дела № СИП-310/2023, ООО "БАЛТИМОР-АМУР" утверждает, «что никогда не претендовало на правовую охрану слова «БАЛТИМОР» в качестве обозначения...». Также ООО "БАЛТИМОР-АМУР", были направлены претензии о неправомерном использовании товарного знака №875725 в части производства натуральных соков, кабачковой икры, консервированных овощей и мясных консервов с размещением данной продукции на их сайте. На данные претензии был получен ответ компании «Балтимор-Амур» (исх.. 70/007 от 23.06.2023 г.), о том, что они с 01.09.2023 года прекращают выпуск продукции под товарным знаком «Балтимор»;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом;

- лицо, подавшее возражение, не представило никаких материалов в подтверждение наличия у него какого-либо предприятия для осуществления предпринимательской деятельности (магазина, ресторана, завода, фабрики и т.п.).

Соответственно, не представлено никаких доказательств того, что в отношении такого предприятия, объекта недвижимости, для его индивидуализации применяется то или иное обозначение, в том числе, например, "БАЛТИМОР";

- в возражении не указано, в отношении каких именно товаров имеет место предполагаемая однородность товаров зарегистрированного товарного знака и видов деятельности лица, подавшего возражение;

- достоверность утверждения лица, подавшего возражение, о том, что коммерческое обозначение «Балтимор-Амур» в отношении товаров 29 и 32 класса МКТУ используется заявителем с 2005 года, ставится под сомнение по причине того, что из представленных «подтверждающих» документов, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, в частности, договора поставки и соглашения с дистрибьютерами, не усматривается товаров «горошек» и «кукуруза», а также «консервация» и «соки». Некоторые договоры поставки не подписаны со стороны лица, подавшего возражение, а приложения невозможно отнести к данным договорам по причине отсутствия надписей об их принадлежности;

-отсутствуют документы, свидетельствующие об известности на определенной территории обозначения "Балтимор-Амур" в качестве названия производственного предприятия лица, подавшего возражение, а также материалы о непрерывности использования коммерческого обозначения в течение года;

- приоритет старшего товарного знака №408216 правообладателя ООО "Корпорация "Южный альянс" - 05.12.2001 - старше указанной даты фирменного наименования ООО "БАЛТИМОР-АМУР". Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что первоначально фирменное наименование "БАЛТИМОР" возникло у него, неверно;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств добросовестного использования обозначения «Балтимор» в отношении однородных товаров 29, 32 классов МКТУ.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Решение по делу № СИП-310/2023;
2. Претензия исх. № 24 и ответ на нее;
3. Претензия исх. № 35 и ответ на нее;

4. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020 NC01-1454/2019;
5. Договор №3 от 05.04.2012;
6. Договор неисключительной лицензии;
7. Информация об участии в выставке ПРОДЭКСПО;
8. Распечатка с сайта Соки оптом Южный продукт от 16.01.2024;
9. Договор поставки с торговой сетью ЛЕНТА 26.10.2018;
10. Договор поставки с торговой сетью ПЕРЕКРЕСТОК 01.08.2014;
11. Продажи за 01.01.2019-18.12.2023;
12. Сведение об администрировании домена «kubsok» ООО "Корпорация "Южный альянс";
13. Выписка ЕГРЮЛ;
14. История бренда.

Лицом, подавшим возражение, 24.01.2024 представлены дополнительные документы, подтверждающие использование коммерческого обозначения «Балтимор-Амур» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака № 875725:

15. Копия договора поставки № П06/19/КС от 11.11.2019 г. с копией дистрибьютерского соглашения к нему;
16. Копия договора поставки № П03/19/КС от 01.07.2019 г. с копией дистрибьютерского соглашения к нему;
17. Копия дистрибьютерского соглашения от 01.10.2009 г. к договору поставки № П03/09/КС от 03.12.2008 г.;
18. Копия договора на рекламные услуги № 19/20/КС от 30.09.2020 г.;
19. УПД № БАс000198 от 15.06.2020 г., УПД № БАс000227 от 08.07.2020 г., УПД № БАс000246 от 24.07.2020 г., УПД № БАс000266 от 10.08.2020 г., УПД № БАс000300 от 04.09.2020 г., УПД № БАс000301 от 30.09.2020 г. на поставку товаров ООО «Балтимор-Амур»;
20. Календари на 2020 г. и 2021 г., выпущенные ООО «Балтимор-Амур» для партнеров и покупателей;

21. Фотография страницы газеты «Хабаровские вести» от 01.10.2020г. с рекламой товаров ООО «Балтимор-Амур».

Правообладателем 26.01.2024 было направлено дополнение к отзыву, в котором представил сведения об использовании товарного знака на консервах, бутылках.

Лицом, подавшим возражение, 13.02.2024 были направлены письменные пояснения, в котором оно указывало следующее:

- коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «Балтимор», начало использоваться лицом, подавшим возражение, ранее указанной даты, а фирменное наименование «Балтимор-Амур» возникло с 05.11.1999 г., то есть ранее даты приоритета товарного знака № 408216;

- в ходе осуществления своей коммерческой деятельности лицо, подавшее возражение, вошло в состав «Балтимор-Холдинг» и продолжал использование фирменного наименования «Балтимор-Амур» в составе холдинга, который в 2001 г. объединил в себя 5 промышленных предприятий: «Балтимор-Москва», «Балтимор-Нева», «Балтимор-Кубань», «Балтимор-Амур», «Балтимор-Челек»;

- в силу большой давности, архивные документы за этот период, подтверждающие ввод товаров в гражданский оборот, в том числе товарные накладные, договоры, счета-фактуры и пр. были уничтожены. Тем не менее, на основании представленных документах, можно достоверно утверждать о возникновении фирменного «Балтимор-Амур» с 05.11.1999 г., а также об использовании словесного элемента «Балтимор» до даты приоритета спорного обозначения. Таким образом, в материалах рассматриваемого возражения имеются доказательства даты начала возникновения фирменного наименования «Балтимор-Амур» (05.11.1999 г.), также раннего использования коммерческого обозначения (2001-2005 гг.), так и более позднего использования, ближе к дате приоритета спорного товарного знака (2019-2020 гг.).

К письменным пояснениям от 13.02.2024 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

22. Выписка из ЕГРЮЛ и устав Общества с ограниченной ответственностью «Балтимор-Амур» от 05.11.1999 г.;
23. Учредительный Договор Общества с ограниченной ответственностью «Балтимор-Амур» от 05.11.1999 г.;
24. Протокол собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Балтимор-Амур» от 05.11.1999 г.;
25. Выписка из протокола собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Балтимор-Амур»;
26. Распоряжения «Балтимор-Холдинг»;
27. Докладные записки от «Балтимор-Амур» в адрес «Балтимор-Холдинг».

Правообладатель 19.02.2024, представил свои пояснения, а 15.03.2024 представил дополнение к отзыву, которые в целом сводятся к тому, что представленные лицо, подавшим возражение, дистрибьютерские договоры показывают незаконную деятельность лица, подавшего возражение, поскольку такая деятельность нарушала исключительные права на товарные знаки «БАЛТИМОР» по свидетельствам №№408216, 407541.

Фирменное наименование ООО "БАЛТИМОР", Санкт-Петербург, является старшим среди многочисленных фирм, имеющих отношение к товарам 29, 30, 32 класса МКТУ. Это явствует из регистрации товарного знака по свидетельству №206592, по заявке №98719217, которая, была подана ООО "БАЛТИМОР" в 1998 году.

Также в своих дополнениях правообладатель представил сведения о том, что оспариваемый товарный знак активно используется на профильных выставках, а также представил иные сведения о том, что в глазах потребителя товарный знак «Балтимор» ассоциируется с деятельностью правообладателя.

К вышеуказанным доводам представлены:

28. Копия договора об участии в выставке;
29. Фотография макета выставочного павильона, вид спереди;
30. Фотография макета выставочного павильона, вид сверху под наклоном;

31. Копия УПД Обществу с ограниченной ответственностью "КОМБИНАТ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ" и сопутствующих документов;

32. Копия УПД Обществу с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕВА-ТОРГ";

33. Копия УПД Обществу с ограниченной ответственностью "АРГУС";

34. Копия письма-благодарности благотворительного фонда

35. Данные проверки контрагентов

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

С учетом даты (14.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №875725 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 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №875725, при этом, согласно возражению, ООО «Балтимор-Амур» ведет деятельность однородную по отношению к товарам и услугам 29, 32 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на возникшее ранее на право на коммерческое обозначение, которое является сходным с оспариваемым товарным знаком. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875725.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным, включает в свой состав горизонтально расположенный овал зеленого цвета на фоне которого расположен словесный элемент «БАЛТИМОР», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875725 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение коллегия отмечает, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными

различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, в материалы возражения документов не свидетельствует, о том, что оно владеет каким-либо имущественным комплексом, которое принадлежит ему на праве собственности или праве аренды, маркируемое сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением (вывеской).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, лицом, подавшим возражение, не доказано возникновение у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, объекта (предприятия), а, следовательно, следует признать и невозможность возникновения права на коммерческое обозначение по смыслу вышеуказанных правовых норм.

Также в своем возражении, ООО «Балтимор-Амур» указывает, что оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в нарушении требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку лицо, подавшее возражение, обладает более ранним правом на фирменное наименование, которое является, по его мнению, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Относительно вышеуказанного довода возражения, коллегия отмечает следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Согласно информации из ЕГРЮЛ ООО «Балтимор-Амур» было зарегистрировано 22.08.2002, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.07.2021).

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для

указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, содержит в себе два словесных элемента «Балтимор», «Амур». При этом словесный элемент «Балтимор» расположен в начале наименования и на него в первую очередь падает внимание потребителя. Словесный элемент «БАЛТИМОР» не имеет каких-либо словарно-справочных источников и квалифицируется коллегией как фантазийный словесный элемент, является сильным элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Сравнение сильного элемента отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал, что сравниваемые словесные элементы имеют тождественное фонетическое звучание [БАЛ-ТИ-МОР].

Визуально оспариваемое обозначение и противопоставленное ему фирменное наименование выполнено буквами русского алфавита, что сближает знаки графически.

Оспариваемый товарный знак не имеет каких-либо словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным его сравнить с фирменным наименованием лица, подавшего возражения, по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «Балтимор-Амур» и соотнесения ее с товарами оспариваемого товарного знака по свидетельству №875726 показал следующее.

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Балтимор-Амур» занимается, переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов (код ОКВЭД 10.39.1), а также производством мясных (мясосодержащих) консервов и производство соковой продукции из фруктов и овощей (дополнительные коды ОКВЭД 10.13.3, 10.32). В указанной выписке также присутствуют и иные виды деятельности связанные с производством и переработкой пищевых продуктов (консервы, сок, безалкогольные напитки, приправы).

Лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения своей фактической деятельности были представлены, в частности, копия договора поставки №П06/19/КС от 11.11.2019 г. [15], копия договора поставки № П03/19/КС от 01.07.2019 г. с копией дистрибьютерского соглашения к нему [16]; копия дистрибьютерского соглашения от 01.10.2009 г. к договору поставки № П03/09/КС от 03.12.2008 г.[17], а также счета фактуры УПД № БАс000198 от 15.06.2020 г., УПД № БАс000227 от 08.07.2020 г., УПД № БАс000246 от 24.07.2020 г., УПД № БАс000266 от 10.08.2020 г., УПД № БАсООО3ОО от 04.09.2020 г., УПД № БАс000301 от 30.09.2020 г. [19] на поставку товаров ООО «Балтимор-Амур» 19. УПД № БАс000198 от 15.06.2020 г., УПД № БАс000227 от 08.07.2020 г., УПД № БАс000246 от 24.07.2020 г., УПД № БАс000266 от 10.08.2020 г., УПД № БАсООО3ОО от 04.09.2020 г., УПД № БАс000301 от 30.09.2020 г. на поставку товаров ООО «Балтимор-Амур». Также лицом, подавшим возражение, представлено фото газеты «Хабаровские вести» от 01.10.2020г. с рекламой товаров ООО «Балтимор-Амур» [21].

Согласно вышеуказанным документам установлено, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, осуществляло поставку такой продукции как: «уксус», «томатная паста», «кетчуп», «салаты и закуски – фасоль в томатном соусе, фасоль с овощами, фасоль с грибами», «икра из кабачков, из овощей», «сок и нектары», «консервация - огурцы маринованные».

Таким образом, указанные выше товары доходили до конечного потребителя (покупателя), то есть вводились лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот.

При анализе однородности вышеуказанных видов продуктов и оспариваемых товаров 29 класса МКТУ, коллегий был учтен тот факт, что существуют различные виды производства консервной продукции, которые, как правило, разделяются на предприятия по производству консервной продукции мясного и растительного происхождения.

Оспариваемый товарный знак действует в отношении широкого перечня товаров 29 класса МКТУ, который включает мясо, рыбу, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, компоты; яйца; молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. А оспариваемые товары 32 класса МКТУ включают пиво; напитки безалкогольные; воды минеральные и газированные; напитки фруктовые и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.

Коллегия обращает внимание на то, что указанные выше товары, в отношении которых, сделан вывод о доказанности их ввода лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот, относятся к приправам, консервации плодово-ягодной и овощной, а также овощным закускам и салатам, являются однородными таким оспариваемым товарам 29 класса МКТУ как *«агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; варенье цитрусовое; водоросли морские консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамолле; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; капуста квашеная; кимчи; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты; консервы овощные; консервы фруктовые; концентраты овощные для приготовления пищи;*

концентраты фруктовые для приготовления пищи; корнишоны; кукуруза сахарная, обработанная; лук консервированный; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста фруктовая прессованная; перец консервированный; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; спаржа соевая; супы овощные; трюфели консервированные; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хумус; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; ягоды консервированные;», поскольку соотносятся как род и вид товаров, имеют одно и то же назначение, условия производства и каналы сбыта.

А такие товары как «сок, нектары», в отношении которого доказана деятельность лица, подавшего возражение, являются безалкогольными напитками, которые следует признать однородными оспариваемым товарам 32 класса МКТУ таким как *«аперитивы безалкогольные вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для*

напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков». Сравнимые товары соотносятся по виду и роду товаров, представляют собой напитки с использованием или на базе фруктового сока или составы для их приготовления, имеют одно и то же назначение условия производства и реализации.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не доказана деятельность по производству и распространению товаров однородных остальным оспариваемым товарам 29 класса МКТУ и/или не приведено доводов в пользу их однородности, встречаемости *«альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; голубцы, фаршированные мясом; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; заменители молока;; изделия колбасные; изюм; икра рыб обработанная; йогурт; кассуле; квार्к; кефир; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы рыбные; конфи утиное; концентраты бульонные; корн-доги; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое;*

масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; омары неживые; омлеты; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; раки неживые; ракообразные неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; творог соевый; темпе; тофу; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фундук обработанный; хлопья картофельные; цветы сухие съедобные; чипсы картофельные; чипсы

картофельные низкокалорийные; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты мясные; яйца; яйца улитки; якитори.»; остальным оспариваемым товарам 32 класса МКТУ «*вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива*».

Таким образом, совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, занималось продажей продукции однородной части оспариваемых товаров 29 и 23 классов МКТУ. Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеприведенных товаров.

В отношении довода правообладателя о том, что у него есть иные товарные знаки, имеющие более ранний приоритет, чем дата возникновения права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, коллегия отмечает, следующее.

Наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на иные средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), содержащие обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования независимо от того, когда у этого лица возникли права на указанные самостоятельные средства индивидуализации.

Обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя спорного товарного знака прав на иные средства индивидуализации, то есть на самостоятельные объекты интеллектуальных прав, не имеют правового значения и не устанавливаются (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по делу № СИП-776/2016; см. также постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу № СИП-168/2013).

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №875725 недействительным частично, а именно: в отношении товаров 29 класса МКТУ «агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; варенье цитрусовое; водоросли морские консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; капуста квашеная; кимчи; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты; консервы овощные; консервы фруктовые; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корнишоны; кукуруза сахарная, обработанная; лук консервированный; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста фруктовая прессованная; перец консервированный; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; спаржа соевая; супы овощные; трюфели консервированные; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые

тепловой обработке; хумус; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; ягоды консервированные», товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».