

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновскхлебпром», г.Ульяновск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896252, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2020760239 с приоритетом от 27.10.2020 зарегистрирован 04.10.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №896252 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕВА», г. Ульяновск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение **СЛАДКИЙ ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА**, состоящее из оригинально выполненных словесных элементов «СЛАДКИЙ ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА», расположенных в две строки, буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена с указанием словесных

элементов «из Ульяновска» в качестве неохраняемых, в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №896252 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения (от 12.09.2023) сводятся к следующему:

- оспариваемое обозначение «СЛАДКИЙ ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА» в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ по свидетельству №896252, является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскхлебпром», которое осуществляет производство товаров и оказание услуг 30, 35 классов МКТУ с даты возникновения и по настоящее время;

- в композицию как оспариваемого товарного знака, так и в коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, входит словесный элемент «ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА», следовательно, можно сделать вывод о том, что обозначения являются сходными до степени смешения по всем признакам сходства;

- лицо, подавшее возражение, производит товары, однородные товарам оспариваемого товарного знака;

- также лицо, подавшее возражение, подало на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА»: заявка №2022766120, дата подачи 18.09.2022;

- в настоящее время лицу, подавшему возражение, поступило уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором эксперт сообщает, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ, что также подтверждает высокую степень сходства оспариваемого товарного знака с коммерческим обозначением.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №896252 недействительной в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Благодарственное письмо от Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 02.09.2019;
2. Акты к договору №142;
3. Договор №142 от 22.12.2014;
4. Реализация готовой продукции в период с 01.10.2015 по 31.12.2018;
5. Реализация пряника «Привет из Ульяновска» по контрагентам и ассортименту в период с 01.01.2019 по 08.02.2023;
6. Скриншоты публикаций с официальной страницы в «Фейсбук»;
7. Договор от 10.01.2015;
8. Товарно-транспортные накладные;
9. Договор поставки №08 от 01.01.2010;
10. Платежные поручения;
11. Скриншоты публикаций с официальной страницы в «ВКонтакте»;
12. Благодарственное письмо от Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 29.05.2023;
13. Реализация пряника «Привет из Ульяновска» по контрагентам и ассортименту в период с 01.01.2019 по 30.08.2023.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представил доказательства наличия у него исключительного права на коммерческое обозначение «Привет из Ульяновска», возникшего у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, ООО «Ульянвскхлебром», не включает обозначение «ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА»;

- дополнительно правообладатель сообщает о том, что лицу, подавшему возражение, давно известна деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака. Лицом, подавшим возражение, совместно с его аффилированным лицом ООО «Интелком» (учредителем компаний является одно и то же физическое лицо Самарцева Фаина Эдуардовна) неоднократно предпринимались попытки мешать деятельности правообладателя;

- Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.12.2021 по делу №А72-10856/2021 действия ООО «Интелком», выразившиеся в регистрации на свое имя товарного знака ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА № 804831 и направленные на создание препятствий для ООО «ЕВА» в регистрации и использовании товарного знака «Сладкий привет из Ульяновска», признаны недобросовестными и противоречащими статье 10 Кодекса;

- на основании решения суда от 20.12.2021 по делу №А72-10856/2021 Роспатент признал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №804831 недействительным полностью.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №896252.

С отзывом были представлены следующие материалы:

14. Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 20.12.2021 по делу №А72-10856/2021;

15. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ульяновскхлебром»;

16. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Интелком».

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

С учетом даты приоритета товарного знака (27.10.2020) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления

предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение **«СЛАДКИЙ ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА»**, состоящее из оригинально выполненных словесных элементов «СЛАДКИЙ ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА», расположенных в две строки, буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена с указанием словесных элементов «из Ульяновска» в качестве неохраняемых, в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

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

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся судебные споры, касающиеся использования обозначения **«СЛАДКИЙ ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА»**.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, подало на регистрацию товарный знак «ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА» по заявке №2022766120, которому был противопоставлен оспариваемый товарный знак как сходный до степени смешения.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Ульяновскхлебпром» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896252 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №896252 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что оно ведет коммерческую деятельность в отношении

товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ с использованием коммерческого обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, установлено следующее.

В силу пункта 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, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 5/29) разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия

Таким образом, необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование.

Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение

достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим. В числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет известность в пределах определенной территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право. Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических данных о том, что у ООО «Ульяновскхлебпром» имеется исключительное право на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, которое используется для индивидуализации принадлежащего ему имущественного комплекса, и, что это право возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а предприятие является известным в пределах определенной территории.

Лицом, подавшим возражение, в распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что лицу, подавшему возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, принадлежал имущественный комплекс (на праве собственности или аренды),

сопровождающийся обозначением, сходным с обозначением **СЛАДКИЙ ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА.**

Представленные документы [1-13] не свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло коммерческую деятельность достаточно длительный период, чтобы возможно было установить его известность среди потребителей.

Так, благодарственное письмо [1] свидетельствует о том, что в 2019 году ООО «Ульяновскхлебпром» использовало в качестве названия кондитерской продукции обозначение «ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА», то есть для индивидуализации товаров, а не имущественного комплекса.

Акты [2] и платежные поручения [10] свидетельствуют о разработке дизайн-макетов для продукции ООО «Ульяновскхлебпром», а также об оплате за их изготовление.

Представленный договор [3] на изготовление дизайн-макета коробок для различной продукции (пряники, торт) касается продукции, а не коммерческого обозначения.

Документы реализации готовой продукции [4, 5] свидетельствуют о реализации пряников с названиями «Ульяновск-Симбирск» и «Привет из Ульяновска», а не о наличии у ООО «Ульяновскхлебпром» имущественного комплекса с вывеской «ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА».

Скриншоты публикаций [6, 11] свидетельствуют об использовании обозначения «ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА» в качестве названия кондитерской продукции, но не названия имущественного комплекса.

Представленные договор [7], товарно-транспортные накладные [8], договор поставки [9] свидетельствуют о факте ведения ООО «Ульяновскхлебром» деятельности по реализации хлебобулочных, кондитерских, сухаро-бараночных изделий, что также не является подтверждением наличия у лица, подавшего возражение, коммерческого обозначения «ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА» сходного с оспариваемым товарным знаком.

Благодарственное письмо [12] датировано 29.05.2023, то есть после даты

приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может быть принято во внимание.

Документы [13] о реализации пряника «Привет из Ульяновска» свидетельствуют об использовании обозначения «ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА» для маркировки товара, то есть для индивидуализации товаров, а не имущественного комплекса.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, у коллегии не имеется никаких оснований даже для признания существования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть строго определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс, собственно, не был документально определен в материалах возражения.

При этом в материалах возражения не имеется также и документов, которые содержали бы в себе сведения, например, о существовании и происхождении какой-либо вывески на фасаде здания того или иного торгового предприятия с его названием, то есть с указанием соответствующего коммерческого обозначения.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896252 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №896252.