

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.02.2019, поданное ООО «БаренцРус», г. Мурманск, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 558646, при этом установлено следующее.

БаренцРус

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2014724372, поданной 21.07.2014, зарегистрирован 01.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 558646 на имя А.М. Варданяна, г. Москва, Россия, в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ. Роспатентом 25.08.2017 был зарегистрирован договор за №РД023372 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг на имя ООО «ХАВИАР», г. Москва, Россия (далее – правообладатель).

В поступившем 11.02.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №558646 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №558646 является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- основным видом деятельности ООО «БаренцРус» является приобретение различной пищевой продукции, преимущественно рыбной продукции, изготовление из нее рыбных консервов и их последующая оптовая продажа на территории Российской Федерации. Указанные виды соотносятся с товарами и услугами 29 и 35 классов МКТУ, содержащимися в перечне оспариваемого товарного знака;

- правообладатель, приобретая права на оспариваемый товарный знак, знал о нарушении прав на фирменное наименование ООО «БаренцРус», что свидетельствует о злоупотреблении правом.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558646 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка оспариваемого товарного знака;
2. Копия решения об избрании директора от 12.11.2009;
3. Копия устава ООО «БаренцРус»;
4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица ООО «БаренцРус»;
5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
6. Копия справки из ОАО «МСКБ» о наличии открытых счетов у ООО «БаренцРус»;
7. Копия договора подряда на переработку сырья от 01.09.2010 между ООО «БаренцРус» и ООО «Боско-продукт»;
8. Копия договора поставки рыбной продукции от 18.06.2010 между ООО «БаренцРус» и ООО ПКФ «Буссоль»;

9. Копия договора купли-продажи №МММ100920-03 от 20.09.2010 между ООО «БаренцРус» и ООО «Флотокеанпродукт»;
10. Копия материалов договора подряда на переработку сырья от 01.04.2011 между ООО «БаренцРус» и ООО «Боско-продукт»;
11. Копия договора банковского счета №23408 от 25.01.2011 ;
12. Копия договора №0073/МФ/404 на оказание услуг таможенного представителя от 06.09.2011 между ООО «БаренцРус» и ООО Таможенное агентство «Континент»;
13. Копия договора купли-продажи №46 от 07.02.2012 между ООО «БаренцРус» и ООО «Калининградский тарный комбинат»;
14. Копия договора купли-продажи №70/10/13 от 04.10.2013 между ООО «БаренцРус» и ООО «Юнитекс»;
15. Копия договора купли-продажи №Г022 от 16.09.2013 между ООО «БаренцРус» и ООО «КАРАТ-Трейдинг»;
16. Копия договора поставки товара №0312/1 от 03.12.2014 между ООО «БаренцРус» и ООО «ДЛК Норд»;
17. Копия договора купли-продажи товара №К119 от 23.04.2014 между ООО «БаренцРус» и ЗАО «КАРАТ-Трейдинг»;
18. Копия договора поставки товара №52 от 14.07.2015 между ООО «БаренцРус» и ООО «Арктик ДЛК»;
19. Копия договора поставки №КИ/БАР-ПОЗ-1201 от 12.01.2015 между ООО «БаренцРус» и ООО «Карго ИмпЭкс Лтд.»;
20. Копия договора поставки №МКЛ/БРР-ПОЗ-2908 от 29.08.2016 между ООО «БаренцРус» и ЗАО «МЕТАРУС Калининград»;
21. Копия материалов договора поставки №Б/Н от 15.05.2017 между ООО «БаренцРус» и ООО «Боско-продукт»;
22. Копия договора подряда на переработку сырья от 14.05.2018 между ООО «БаренцРус» и ООО «Питербот»;
23. Копия договора об оказании ветеринарных услуг №П-51-07/564 от 20.06.2018 между ООО «БаренцРус» и Государственное областное

бюджетное ветеринарное учреждение «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных»;

24. Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «БаренцРус», ООО «Хавиар»;
25. Копия договора поставки между ООО «Баренц Рус» и ООО «Хавиар» от 30.03.2017;
26. Копия протокола №2 о продлении полномочий директора от 23.10.2018.

В адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №558646 в установленном порядке было направлено уведомление от 08.05.2019 с датой заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. В адрес представителя правообладателя также было направлено уведомление от 08.05.2019 с указанием даты заседания коллегии. Согласно данным почты России указанные уведомления были получены адресатами. Однако, правообладатель на заседание, состоявшееся 18.06.2019, не явился и отзыва не представил.

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

С учетом даты (21.07.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на фирменное наименование ООО «БаренцРус», сходное, по мнению лица, его подавшего, с оспариваемым товарным знаком. Указанное лицо осуществляет деятельность по производству рыбных консервов, рыбной продукции. Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558646.

БаренцРус

Оспариваемый товарный знак « » является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Б» и вторая буква «Р» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что они содержат идентичный словесный элемент «БаренцРус», что свидетельствует об их сходстве.

Право на фирменное наименование ООО «БаренцРус» возникло 24.11.2009, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы [3-15, 17]. Что касается документов [16, 18-23, 25], то они относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение.

ООО «БаренцРус» представлены договоры [8, 9, 14-17], в соответствии с которым данное лицо закупает рыбную продукцию (например, икру трески, печень трески для промышленной переработки) у третьих лиц (например, ООО ПКФ «Буссоль», ООО «Флотокеанпродукт», ООО «Юнитекс», ЗАО «Карат-Трейдинг», ООО «ДЛК Норд»). Согласно договорам подряда на переработку сырья [7, 10] ООО «Боско-продукт» по заказу лица, подавшего возражение, осуществляет изготовление пресервов, консервов рыбы, потрошение и заморозку рыбы, при этом право собственности на сырье и результат работ (готовую продукцию) принадлежат заказчику (пункт 5 договоров). Кроме того, в распоряжение коллегии представлен договор [13], свидетельствующий о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляло закупку банок металлических для консервов, лакированных крышек у ОАО «Калининградский тарный комбинат». В материалах дела содержится договор [12], по которому ООО «Таможенное агентство «Континент» производит таможенное оформление товаров ООО «БаренцРус» в целях их последующей реализации. Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с приобретением рыбной продукции, ее переработкой (осуществляемой по заказу с третьим лицом) и реализацией. Указанные вид деятельности корреспондируют со следующим товарами 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «анчоусы; водоросли морские обжаренные; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты пищевые рыбные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины; сельдь; трепанги неживые; голотурии неживые; тунец; устрицы неживые;

филе рыб; экстракты водорослей пищевые», содержащимися в перечне оспариваемого товарного знака. Кроме того, коллегия усматривает, что осуществляемая ООО «БаренцРус» деятельность по производству консервов является однородной по отношению к товарам 29 класса МКТУ «бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; горох консервированный; грибы консервированные; консервы мясные; консервы овощные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; муссы овощные; мясо консервированное; овощи консервированные; паштеты из печени; печень; трюфели консервированные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; экстракты мясные; яйца улитки» товарного знака по свидетельству №558646. Так, сравниваемые товары могут быть произведены на одном предприятии, с применением одинаковых технологий, а также могут реализовываться совместно (например, стоять рядом на полках с консервированной продукцией).

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о неоднородности товаров 29 класса МКТУ «молоко; мясо», которые присутствуют в перечне оспариваемой регистрации, тому виду деятельности, которую осуществляет лицо, подавшее возражение. Коллегия усматривает, что производство рыбы и рыбных продуктов представляет собой обособленный от производства мяса и молока вид деятельности. Производство рыбы осуществляется на рыбных комбинатах, тогда как молоко производится на молокозаводах, а мясо – на мясных комбинатах и фабриках. Круг потребителей сравниваемых товаров также различен. Кроме того, рыба и рыбные продукты реализуются в магазинах отдельно от молока и мяса.

В распоряжение коллегии также не были представлены материалы, свидетельствующие о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет услуги по продвижению товаров для третьих лиц, ведению автоматизированных баз данных, осуществляемые им по заказу других организаций, а также оказывает иные виды услуг, которые являлись бы однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №558646 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной частью товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой злоупотребление правом, то установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558646 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «анчоусы; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; водоросли морские обжаренные; горох консервированный; грибы консервированные; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мясо консервированное; овощи консервированные; омары неживые; паштеты из печени; печень; продукты пищевые рыбные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины; сельдь; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; филе рыб; чеснок

**консервированный; чечевица консервированная; экстракты водорослей
пищевые; экстракты мясные; яйца улитки».**