

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 27.09.2019, поданное ИП Бибиком Ю.А., Ростовская область, Аксайский р-н, ст. Грушевская (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384150, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Советские**» был зарегистрирован 21.07.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2007741377 с приоритетом от 27.12.2007 на имя ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.09.2019, выражено мнение о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку обозначение «**СОВЕТСКИЕ**» ассоциируется у потребителей с Советским Союзом и с продукцией, производимой в СССР или производимой по технологиям и рецептурам, разработанным в СССР, а также с советским качеством, а также является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление согласно действующему ГОСТу Р55456-2013.

В возражении также отмечено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №384150 состоит из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, государственная регистрация товарного знака по свидетельству №384150 может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, причиняя вред другим лицам, ограничивая конкуренцию, а также создавая правовую ситуацию, при которой будет происходить злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В возражении приведены ссылки на словарно-справочную информацию, размещенную на сайтах в сети Интернет, в частности на сайт <https://ru.wikipedia.org/wiki/Советский>, где указано, что обозначение «Советский» имеет значение 1) связанный с советской властью, а впоследствии с Советским Союзом. 2) название населенных пунктов, на словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999, (электронная версия), а также на статьи «О советской колбасе», «О колбасе в СССР», «История советских колбасных изделий», «Советская колбаса или Ложь о вкусных продуктах в СССР», «Сосиски по советской рецептуре или пробный залп», размещенные на различных сайтах в сети Интернет, на основании которых лицо, подавшее возражение, полагает, что слово «СОВЕТСКИЙ» может выступать в качестве характеристики товаров, в частности, колбасных изделий.

В подтверждение отсутствия различительной способности словесного обозначения «Советские» лицо, подавшее возражение, ссылается проведенные им информационно-аналитические исследования открытой информации в сети Интернет, официальных баз данных Роспатента, размещенных на его официальном сайте, и международной глобальной базы данных по брендам «Global Brand Database».

В результате этих исследований лицо, подавшее возражение, выявило более 1000 юридических лиц, имеющих в своем фирменном наименовании тождественные и сходные до степени смешения словесные элементы с оспариваемым товарным знаком «Советские», 12 словесных товарных знаков «Советские», зарегистрированных практически в отношении всех классов МКТУ на разных правообладателей, а также ряд словесных товарных знаков, содержащих словесный

элемент «**Советский**» и сходные с ним элементы, зарегистрированных в отношении таких товаров 29 класса МКТУ как мясо; мясо консервированное, изделия колбасные, колбаса кровяная и однородных им товаров.

На основании результатов данных исследований лицо, подавшее возражение, пришло к выводу о длительном и интенсивном использовании обозначения «**Советские**» в качестве фирменных наименований, товарных знаков и коммерческих обозначений, а также о слабой различительной способности этого элемента в составе товарных знаков.

Как результат упомянутого выше информационно-аналитического исследования, в возражении представлены фотографии упаковок колбас и сосисок, маркированных обозначением «**Советские**»:



По мнению лица, подавшего возражение, словесные элементы «**Советские**», «**Советское**», «**Советский**», «**Советская**» «...должны быть включены в товарные знаки в качестве неохраняемых элементов, ввиду того, что эти словесные элементы являются обозначениями, вошедшими во всеобщее употребление».

В подтверждение своего утверждения о том, что оспариваемый товарный знак является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, лицо, подавшее

возражение, также ссылается на ГОСТ Р55456-2013 «Колбасы сырокопченые. Технические условия», в котором перечислены названия сырокопченых колбас, среди которых упомянуты колбасы «Советская» и «Советская полусухая».

В обоснование того, что оспариваемая регистрация товарного знака по свидетельству № 384150 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, в возражении приведена ссылка на статью 10-bis Парижской конвенции, где перечислены действия, которые определяются как акт недобросовестной конкуренции, поскольку введение потребителя в заблуждение можно определить как распространение ложной или способной ввести в заблуждение информации о собственном товаре/услуге, или правдивой информации о собственном товаре/услуге, создающей ложное впечатление о продуктах или услугах конкурента, что является наиболее распространенной формой недобросовестной конкуренции.

Лицо, подавшее возражение, полагает себя заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №384150, ссылаясь на необходимость правовой защиты от предъявления исковых требований со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака – ЗАО «Микояновский мясокомбинат», в подтверждение чего к возражению приложено определение Арбитражного суда Ростовской области от 12.09.2019г. по делу № А53-32920/2019 о принятии к производству искового заявления ЗАО «Микояновский мясокомбинат» к индивидуальному предпринимателю Бибику Ю.А.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384150 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами:

- для признания обозначения общеупотребимым термином или символом для конкретного вида деятельности следует представить доказательства, подтверждающие его использование в качестве специальной терминологии в той или

иной области науки или техники, однако возражение не содержит фактических данных о том, что данное обозначение является общепринятым символом или термином;

- предположение лица, подавшего возражение, о том, что словесное обозначение «Советские» представляет собой указание на категорию качества товара, не является обоснованным, поскольку не предоставлено каких - либо доказательств того, что имеются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением;

- обозначение «Советские» не является указанием категории качества товара или вида товара, которые приняты в торговле или производстве и установлены техническими регламентами (например «мясное изделие категории А» или «высший сорт»), поскольку простым наименованием вида товара служат такие обозначения как «колбаса» или «сосиски»;

- лицо, подавшее возражение, не представило достаточных правовых доводов и доказательств ложности обозначения «Советские», при этом не указано какие именно ложные представления о качестве товара, его изготовителе или месте происхождения могут возникнуть в сознании у потребителей;

- лицо, подавшее возражение, не учло длительную историю и известность ЗАО «Микояновский мясокомбинат», большая часть деятельности которого приходится на «Советскую» эпоху, в связи с чем товарный знак «Советские» не может вызывать у потребителей ложных ассоциаций, поскольку правообладатель до даты приоритета спорного товарного знака имел прямое отношение к Советскому государству, разрабатывал рецептуры колбасных изделий и внес неоценимый вклад в развитие мясной промышленности, соответственно, ассоциации, возникающие у потребителей, соответствуют действительности;

- в возражении не представлено материалов, подтверждающих, что производители мясной гастрономии, потребители, а также работники соответствующих предприятий используют обозначение «Советские» в качестве наименования конкретных товаров 29 класса МКТУ, например, «колбаса» или «сосиски»;

- возражение не содержит фактических данных о начале использования иными производителями спорного обозначения, факте его использования на дату приоритета товарного знака, а так же о длительности использования обозначения «Советские» различными производителями, в том числе, специалистами соответствующей отрасли производства в качестве видового названия товаров 29 класса МКТУ (сосисок или колбасы), об объемах выпуска этой продукции, периоде производства товаров, неоднократности использования такого обозначения, а также о характере его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида товара или для индивидуализации товара конкретного производителя);

- не представлены официальные исследовательские данные о восприятии потребителями или специалистами производств обозначения «Советские» в качестве видового понятия товара (например, сосисок или колбасы);

- возражение не содержит материалов, подтверждающих, что производители мясной гастрономии, потребители, а также работники соответствующих предприятий использовали обозначение «Советские» в качестве наименования для товаров 29 класса МКТУ («колбаса», «сосиски»), в связи с чем оно потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве наименования вида товара;

- довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак «Советские» воспроизводит наименование товара, включенного в ассортиментный ряд колбасных изделий в соответствии с ГОСТ Р55456-2013, и обязателен для маркировки товара, является необоснованным, так как само по себе присутствие обозначения в ГОСТе недостаточно для вывода о том, что обозначение «Советские» потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве наименования вида товара;

- довод возражения о том, что товары мясной гастрономии, маркируемые спорным обозначением, приобрели на дату приоритета оспариваемого товарного знака широкое распространение, следует отклонить, так как представленные в подтверждение данного довода фотографии с товарами, производимыми другими

производителями, не содержат конкретной информации о длительности, периоде производства, кроме того данные товары или производятся по лицензии ЗАО «Микояновский мясокомбинат», предполагающей контроль качества, или производство этих товаров запрещено судебными актами по иску правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №384150.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка статьи «Микояновский мясокомбинат» из Википедии;
- распечатки с сайта ФИПС по товарным знакам «Советские», содержащие список лицензионных договоров;
- письмо ООО «Мясновъ-77» о легальном использовании товарного знака «Советские»;
- заключение коллегии палаты по патентным спорам от 22.04.2015 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384150;
- копии судебных актов, принятых по иску правообладателя;
- копии фотографий колбасы «Советская», производства «Калининградский деликатес».

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

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384150 лицо, подавшее возражение, ссылается на подпункты 1, 2, 3 пункта 1 и подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, однако, с учетом даты приоритета (27.12.2007) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности,

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом (2.3.2.2) к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из

географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **«Советские»**, выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ:

альгинаты пищевые; бульоны; изделия колбасные; концентраты бульонные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; сосиски; сардельки; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; супы, в том числе сублимированные.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак **«Советские»** с одной стороны, указывает на качественные характеристики товаров 29 класса МКТУ, а с другой стороны, представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, при этом в возражении отсутствует указание на конкретный вид товара (например, колбасного изделия), для которого это обозначение стало видовым.

Согласно словарно-справочным источникам информации, включая сведения, на которые даны ссылки в возражении, слово **«советские»** (мн. число от

«СОВЕТСКИЙ», советская, советское) обозначает: 1. прилагательное от слова совет, связанное с социалистической организацией власти Советов и общества эпохи диктатуры рабочего класса (нов.); 2. находящийся, происходящий в СССР, в стране советов (нов.); 3. соответствующий мировоззрению и практическим задачам рабочего класса, преданный советской власти (нов.); 4. связанное с деятельностью в советах, в органах управления (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1033162>).

Никаких доводов в подтверждение утверждения о том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе общепринятые символы и термины возражение не содержит.

Исходя из словарного значения слова «Советские», оно не является общепринятым термином или прямой характеристикой товаров, но может вызывать в сознании потребителя различные ассоциации, связанные с продуктами, которые производились в советское время в Советском Союзе, что лишь подтверждается ссылками на статьи, размещенные в сети Интернет, на которые даны ссылки в возражении, в которых изложено мнение частных лиц о некоем «качестве» советских колбасных изделий и продуктов.

Принимая во внимание различное толкование средним российским потребителем слова «Советские» для описания характеристики товаров 29 класса МКТУ, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оно указывает на качество этих товаров, является неубедительным.

Соответственно, обозначение «Советские» по отношению к товарам, перечисленным в перечне оспариваемой регистрации, носит фантазийный характер.

В подтверждение довода о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, в возражении приведены ссылки на товарные знаки, включающие в свой состав обозначение «Советские», зарегистрированные на имя различных лиц в отношении различных классов МКТУ, однако сам факт регистрации этих товарных знаков опровергает этот довод.

Кроме того, ссылки на другие регистрации не могут быть приняты во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации

рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера.

При этом требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области.

Общепотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Однако никаких документов, на основании которых можно было бы сделать обоснованный вывод о том, что товарный знак по свидетельству №384150 характеризуется вышеперечисленными признаками, к возражению не приложено.

К возражению также не приложены документы, подтверждающие широкое и длительное производство и введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака колбасных изделий и других товаров, включенных в 29 класс МКТУ оспариваемой регистрации, маркированных обозначением «СОВЕТСКИЕ», независимыми производителями, не связанными между собой договорными отношениями и организационно-хозяйственными связями.

Фотографии упаковок сосисок и колбас, маркированных обозначениями, сходными с оспариваемым товарным знаком «Советские», свидетельствуют о том, что спорное обозначение используется на этих товарах в качестве средства индивидуализации, а не вида товара, кроме того, не представлены сведения о производителях этих товаров, об их хозяйственной деятельности, объемах производства, длительности и территории распространения и реализации товаров, маркированных спорным обозначением.

Что касается ссылки на ГОСТ Р55456-2013, то само по себе включение в ассортиментный ряд колбасных изделий обозначения «Советские» недостаточно для вывода о том, что это обозначение потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве наименования вида товара, в отсутствие других признаков, подтверждающих переход этого обозначения в указание на конкретный вид товара, кроме того, на дату приоритета оспариваемого товарного знака указанный ГОСТ не был еще введен.

Кроме того, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены сведения, подтверждающие, что товарный знак «Советские» используется рядом предприятий на основании лицензионных соглашений (ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус», г. Екатеринбург; ООО «Процион», г. Вологда; АО «Надежда», Курская обл., г. Суджа; ООО «Фермерское хозяйство «Фирма Сатурн», 369330, Карачаево-Черкесская Республика и др.), а в отношении части производителей

были приняты судебные решения о запрете использования товарного знака (ООО «Первый мясокомбинат», г. Нижний Новгород; ООО «Калининградский деликатес», Калининградская обл. и др.).

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

В подтверждение своего довода о том, что оспариваемый товарный знак может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, лицо, подавшее возражение, ссылается на статью 10 bis (2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая содержит положения, касающиеся недобросовестной конкуренции. Однако в рамках настоящего возражения доводы о недобросовестной конкуренции не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

Каких либо других аргументов в подтверждение довода о том, что оспариваемый товарный знак фактически вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, возражение не содержит.

Таким образом, доводы возражения нельзя признать обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №384150.