

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рассмотрела возражение, поступившее 15.06.2018, поданное ООО «Добродар», Новосибирская обл., р. п. Сузун (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258328, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «УРАЛЬСКИЕ» по заявке № 2002724222 с приоритетом от 23.10.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.11.2003 за № 258328 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя ЗАО «ЯНУС», г. Челябинск (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 23.10.2022.

В поступившем 15.06.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258328 произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «УРАЛЬСКИЕ» не обладает различительной способностью, характеризует товар, указывая на его качество, место и способ (рецептура приготовления) их производства;
- лицо, подавшее возражение, работает на рынке производства мясных полуфабрикатов, в том числе пельменей, и является правообладателем товарного знака «Добродар». Один из производимых видов пельменей – пельмени «УРАЛЬСКИЕ»;
- в декабре 2017 года была предъявлена претензия о нарушении исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 258328;
- согласно общедоступным словарно-справочным изданиям слово «УРАЛЬСКИЕ» является лексической единицей русского языка и означает - уральская, уральское, уральский, прил. к Урал (название реки и гор). Уральские драгоценные камни. Уральские казаки (живущие по р. Уралу) и т.д.;
- Уральский регион славится производством таких товаров, как пельмени, и указанная продукция воспринимается потребителем как «сделанный на Урале», что является одним из признаков того, что обозначение «УРАЛЬСКИЕ» не обладает различительной способностью;
- В.В. Похлёбкин (советский и российский историк-скандинавист, геральдист) считал, что пельмени пришли в русскую кухню с Урала в конце XIV— начале XV веков. В русских письменных документах уральских населенных пунктов XVII— XVIII веков (с 1679 года) встречаются фамилии, образованные от слова «пельмени»: Пельменев, Пелнениев, Пельменников;
- обозначение «УРАЛЬСКИЕ» относительно пельменей указывает на качество и способ (рецептуру) приготовления блюда. В различных кулинарных книгах (например, Л. Зданович «Пельмени, вареники, манты», М.: Вече, 2000 г.; И. Мельников «Вкусные пельмени» - 2009 г.; И.А. Михайлова «Мясорубка. Рецепты блюд из разного фарша, М: Эксмо, 2014 г.; В.С. Михайлова «Кухня народов мира» - 1992 г. и т.д.), а также на кулинарных порталах в сети Интернет (<https://www.gastronom.ru/recipe/36244/uralskie-pelmei>; <https://www.kakprosto.ru/>;

<http://www.povarenok.ru/>; <http://www.povarenok.ru/>; <http://msskayalmhnyal.ru/> и т.д.)

указаны рецепты приготовления «уральских пельменей»;

- «уральские пельмени» воспринимаются как сделанные по особой рецептуре, определенным способом, указывающим на качество, соответствующее данному виду пельменей. Таким образом, обозначение «УРАЛЬСКИЕ» в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени», распространено среди потребителей и не может ассоциироваться с правообладателем оспариваемого товарного знака;

- Технические условия на пельмени включают в себя более ста наименований (и рецептов), и позволяет сформировать «рабочий» ассортимент предприятию - изготовителю. Пельмени «УРАЛЬСКИЕ» изготавливаются ООО «Добродар» в соответствии с Техническими условиями ТУ 9214-060-54899698-2012 от 16.02.2012, включающими рецептуру изготовления, разработанными ООО «Группа компаний ПТИ»;

- под обозначениями, вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимают обозначения, которые в результате его длительного использования различными производителями для одного и того же товара или товара того же вида стало указанием определенного вида товаров, т.е. видовым. В настоящее время обозначение «УРАЛЬСКИЕ» широко используется различными лицами в отношении однородных товаров, а именно: пельмени.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка в отношении сведений об оспариваемом товарном знаке № 258328 - [1];

- копия претензии ЗАО «Янус» - [2];

- копия искового заявления - [3];

- копия свидетельства о регистрации ООО «Добродар» - [4];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Добродар» - [5];

- копия документа о назначении директора ООО «Добродар» - [6];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Янус» - [7];

- копия договора поставки - [8];

- копия ТУ 9214-060-54899698-2012 - [9];
- скриншоты, копии из книг, данные Википедии и т.д. - [10].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258328 частично, а именно, в отношении товара 30 класса МКТУ «пельмени».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 258328 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и 13.08.2018 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесное обозначение «УРАЛЬСКИЕ» не обладает различительной способностью. В материалах дела отсутствуют доказательства широкого и длительного использования данного обозначения разными производителями;
- правообладателем приведены сведения несанкционированного использования обозначения «УРАЛЬСКИЕ», при этом после получения правонарушителем претензии в большинстве случаев прекращался выпуск контрафактного товара;
- в материалах возражения отсутствуют: сведения в отношении общеобязательного и общеизвестного ГОСТа, по которому изготавливаются пельмени «УРАЛЬСКИЕ», особая рецептура этих пельменей, технология их изготовления, отсутствует описание особого их качества;
- технические условия ТУ 9214-060-54899698-2012, разработанные 16.02.2012 года ООО «Группа Компаний ПТИ» [9] не являются общедоступными, общеизвестными и общеобязательными;
- скриншоты, сведения из книг [10] содержат разные рецепты пельменей «Уральские». Например, на сайте <http://www.povarenok.ru/> в составе ингредиентов используется фарш мясной (свиной), а не смесь из трех видов мясосырья, как в Таблице № 2 ТУ [9]. На сайте <http://russkayakuhnyal.ru> от 28.05.2018 автор делится секретом приготовления. На сайте www.gastronom.ru от 28.05.2018 автор в

охлажденный фарш добавляет горсть колотого льда и помещает его в холодильник ещё на 30 минут;

- представляется, что большинство домашних хозяек не имеет представления об ингредиентах, указанных в таблице № 2 ТУ 9214-060-54899698-2012 [9];

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, что Уральский регион славится производством пельменей;

- пельмени «УРАЛЬСКИЕ» не существуют в природе в отличие от реки Урал, Уральских гор, Уральских самоцветов, Уральских казаков;

- обозначения, относящиеся к области географии, как названия гор, горных систем, рек, морей и других водоемов не могут восприниматься в качестве конкретного места производства товара и являются фантазийными;

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесное обозначение «УРАЛЬСКИЕ» характеризует пельмени, в том числе указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, а также вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копия ответа на претензию от 28.12.2017 - [11];

- выписка из отзыва на исковое заявление от 06.06.2018 - [12];

- фото пельменей «Уральские» с чеком - [13];

- фото пельменей «Ураловские» с чеком - [14];

- скриншот с сайта <http://www.google.ru> - [15].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 258328.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 15.06.2018, коллегия установила следующее.

С учетом Постановления от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие

части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Указанные в возражении нормы пункта 1 статьи 1483 Кодекса соответствуют требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон). Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения, поступившего 15.06.2018, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов [4-6;8;9] позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под обозначением «УРАЛЬСКИЕ», фонетически и семантически тождественного оспариваемому товарному знаку. При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся оспариваемые товары 30 класса МКТУ «пельмени». Кроме того, правообладателем подано исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области за нарушение исключительных прав на оспариваемый товарный знак [2;3;11;12]. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 30 класса МКТУ.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.10.2002) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, рег. № 989 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.(1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара и т.д.

Обозначения, указанные в подпункте 2.3.(1.5) Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.(1.3) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Оспариваемый товарный знак «УРАЛЬСКИЕ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 23.10.2022.

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области производства продукции из мяса и оптовой торговли [4-6]. Согласно договору поставки № 136-15 от 01.01.2015 [8] лицо, подавшее возражение, принимает и оплачивает продукты для пищевой переработки от компании ООО «Группа Компаний ПТИ», которая является разработчиком Технических условий за 2012 год [9]. В таблице 1 в качестве наименования полуфабриката из мяса в категории «В» фигурируют пельмени «УРАЛЬСКИЕ».

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона коллегия отмечает следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным данным слово «УРАЛЬСКИЕ» является лексической единицей русского языка и означает множественное число от прилагательных – уральская, уральский, прил. к Урал (название реки и гор). Уральские драгоценные камни. Уральские казаки (живущие по р. Уралу) и т.д. Указанное лицом, подавшим возражение, не отрицается.

Следует согласиться с доводами возражения в отношении известности Урала. Вместе с тем, необходимо отметить, что такие обозначения, относящиеся к области географии, как названия гор, горных систем, рек, морей и других водоемов не могут восприниматься в качестве конкретного места производства товара. В связи с чем, такие обозначения не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товаров, они воспринимаются как фантазийные и, следовательно, названия гор, горных систем и водоемов, а также производные от них могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (например, Урал, Казбек, Волга и др.).

В материалах возражения отсутствуют сведения о том, что Уральский регион знаменит производством оспариваемых товаров 30 класса МКТУ «пельмени» и, в связи с чем, обозначение «УРАЛЬСКИЕ» должно быть

свободным для использования различными производителями таких готовых мясных полуфабрикатов как «пельмени», качество и репутация которых связана с особенностями данной местности.

Напротив, в сети Интернет (см., например, <http://www.bigcountry.ru>), в Большой энциклопедии (в 62 томах. Т. 53. – М.: ТЕРРА, 2006, 592 стр., стр. № 270) содержатся следующие сведения: «... Велико значение Уральской горной страны как индустриального района России. Ещё в XVIII веке слава Урала гремела на весь мир. Его тогда называли железным. Но Урал с таким же основанием можно было назвать и медным, и золотым, и платиновым. Здесь также, кроме чёрных, цветных и драгоценных металлов, давно известны драгоценные камни и камни-самоцветы. Это зелёные изумруды, кроваво-красные рубины, фиолетовые аметисты, голубые топазы, золотистые бериллы. Уральские цветные камни (малахит, яшма, орлец, мрамор) украшают памятники русского зодчества и современные сооружения. Из нерудных богатств следует отметить огромные залежи асбеста («горного льна»), а также залежи графита и корунда. Помимо минерально-сырьевых богатств Урал знаменит лесными ресурсами. Особенно много лесов на Северном Урале. Средний Урал - царство горной тайги...».

В отношении скриншотов, копий из книг [10] коллегия отмечает следующее. Так, сведения кулинарных сайтов <https://www.gastronom.ru> от 28.05.2016 (источник «Коллекция рецептов» № 02 (213), 2016 г.), <http://www.povarenok.ru/> от 18.07.2013 и от 28.05.2018, <http://russkayakuhnyal.ru> от 01.02.2016 и от 28.05.2018, издания Михайлова И.А. «Мясорубка. Рецепты блюд из разного фарша», М.: ЭКСМО, 2014 г.; И. Мельников «Вкусные пельмени», 2009 г. содержат разные рецептуры уральских пельменей, однако, датированы более поздними датами по сравнению с датой приоритета (23.10.2002) оспариваемого товарного знака, что не позволяет их учет в рамках рассматриваемого возражения.

Из других упомянутых в возражении источников (Л. Зданович «Пельмени, вареники, манты», М.: Вече, 2000 г.; В.С. Михайлова. «Кухня народов мира», 1992 г.) не представляется возможным почерпнуть, что на дату приоритета

оспариваемого товарного знака пельмени «УРАЛЬСКИЕ» обладали известной, единой и используемой всеми лицами рецептурой, либо общепризнанным способом их приготовления.

Ссылка на сайт <https://www.kakprosto.ru/kak-50548-kak-prigotovit-uralskie-pelmeni> не содержит конкретной даты, что не позволяет ее соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Ссылка лица, подавшего возражения, на Технические условия 2012 года [9], в отношении наименований мясного сырья для уральских пельменей несостоятельна, поскольку указанный документ датирован более поздней датой по сравнению с датой приоритета (23.10.2002) оспариваемого товарного знака.

Довод возражения о том, что пельмени пришли в русскую кухню с Урала и, как следствие, отсутствию различительной способности у обозначения «УРАЛЬСКИЕ» также нельзя признать убедительным в силу противоречивых сведений. Так, данные Википедии [10] содержат информацию об Удмуртском происхождении пельменей.

Следовательно, коллегия пришла к выводу о том, что для товаров, относящихся к готовым мясным полуфабрикатам «пельмени», обозначение «УРАЛЬСКИЕ» не является характеристикой, указывающей на место их производства или сбыта, на особую рецептуру, либо способ приготовления и качество товаров.

В отношении довода лица, подавшего возражение, что в настоящее время обозначение «УРАЛЬСКИЕ» широко используется различными лицами в отношении однородных товаров, а именно, «пельмени» и вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, коллегия отмечает следующее.

Как известно, 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. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим не представляется возможным».

Документы [1-10] не содержат каких-либо доказательств того, что обозначение «УРАЛЬСКИЕ» использовалось длительное время в качестве названия пельменей различными независимыми друг от друга производителями пищевой промышленности, специалистами производства готовых полуфабрикатов, работниками торговли, потребителями, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что обозначение «УРАЛЬСКИЕ» потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве названия товара 30 класса МКТУ «пельмени».

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы не позволяют признать, что на дату приоритета (23.10.2002) товарный знак по свидетельству № 258328 не обладает различительной способностью, и превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 258328 пункту 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени» являются недоказанными.

Оценив обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания товарного знака «УРАЛЬСКИЕ» по

свидетельству № 258328 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 258328.