


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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.09.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549970, поданное Индивидуальным предпринимателем Степановым Валерием Анатольевичем, г. Бийск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2014700106 с приоритетом от 10.01.2014 зарегистрирован 06.08.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №549970 на имя Сергеева Олега Олеговича, 659309, г. Бийск, ул. Амурская, 1В (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с договором №РД0200686, зарегистрированным Роспатентом 22.06.2016, неисключительная лицензия на право использования товарного знака по свидетельству №549970 на территории Российской Федерации предоставлена Обществу с ограниченной ответственностью «Мороз», г. Бийск.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №549970 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, а также требованиям статьи 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.


Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:


- заинтересованность лица, подавшего возражения, обусловлена тем, что он производит и продает полуфабрикатную продукцию (в том числе пельмени) в течении более чем 23 лет под обозначением «БИЙСКИЕ», а появление в гражданском обороте в 2015 году однородной продукции правообладателя под оспариваемым товарным знаком вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, нарушает права ИП Степанова В.А. при осуществлении предпринимательской деятельности;

- ИП Степанов В.А. является одним из крупнейших региональных производителей полуфабрикатной продукции с широким ассортиментом с 1996 года, в том числе пельменей под обозначением «БИЙСКИЕ»;

- на имя ИП Степанова В.А. зарегистрировано несколько товарных знаков, в

частности, для товаров 29, 30 классов: «» (свидетельство №206808 с

приоритетом от 16.08.1999, прекратил действие в 2009 году), «»

(свидетельством №644317 с приоритетом от 30.06.2016), «»

(свидетельство №574122 с приоритетом от 03.03.2016), центральным элементом которых является словесный элемент «БИЙСКИЕ»;

- несмотря на то, что словесный элемент «БИЙСКИЕ» указан в качестве неохраняемого в составе указанных товарных знаков, он воспринимается

потребителем, не осведомленным о статусе этого элемента, и ассоциируется им при восприятии продукции, маркированной этим обозначением, с конкретным производителем;

- устойчивая ассоциативная связь в сознании потребителей между обозначением «БИЙСКИЕ», используемым, в первую очередь, для маркировкипельменей, и ИП Степановым В.А. создалась в силу длительного активного продвижения этой продукции на рынке г. Бийска и всего Алтайского края за счет широкого круга дистрибьюторов, больших объемов поставок, затрат на рекламу в средствах массовой информации;

- проведенный ИП Рыжковой З.Д. и исследовательской группы «Маркис» в 2009 году анализ рынка замороженных продуктов в г. Бийске свидетельствуют о том, что наиболее популярными являлись пельмени «БИЙСКИЕ» лица, подавшего возражения, при этом организация Росконтроль в 2018 году установила высокое качество продукции ИП Степановым В.А. под обозначением «БИЙСКИЕ»;

- ИП Сергеев О.О., работающий на протяжении длительного периода времени в г. Бийске в том же сегменте рынка, что и ИП Степановым В.А., не мог не знать о производимым им пельменями под обозначением «БИЙСКИЕ», но намеренно зарегистрировал товарный знак, в котором к известному товарному знаку присоединено слово «ТРАДИЦИ», вводя тем самым потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции;

- сам по себе словесный элемент «БИЙСКИЕ» не обладает различительной способностью, напрямую указывает на место производства товара в г. Бийск, поэтому должен быть исключен из правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549970 недействительным в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

- Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя Степанова В.А. от 05.02.1996 г. [1];

- Технические условия «вареники «бийские» замороженные (полуфабрикат)» №ТУ 9195-001-83209174-98 от 26.01.1999 г. [2];
- Технические условия «манты и пельмени «бийские» замороженные (полуфабрикат)» №ТУ 9214-002-83209174-98 от 26.01.1999 г. [3];
- Технические условия «полуфабрикаты «бийские» замороженные из теста с мясной начинкой» №9214-002-83209174-98 от 26.01.1999 г. [4];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №22.56.04.921.М.001237.09.02 от 24.09.2002 г. [5];
- Сертификат соответствия №РОСС Ш.АЯ82.В11595 от 15.10.2002 г. [6];
- Сертификат соответствия №РОСС Ш.АЯ82.В11598 от 15.10.2002 г. [7];
- Сертификат соответствия №РОСС Ш.АЯ82.В11599 от 15.10.2002 г. [8];
- Статья «производство полуфабрикатов Степанов: нас выбирают за качество», опубликованная 27.05.2009 г. [9];
- Договор №508/2105/P9 от 21.05.2009 г. с ИП Шестаковой [10];
- Договоры, подтверждающие поставку товаров с обозначением «бийские» [11];
- Письмо №038/2407/ВВ17 от 24.07.2017 г. с приложенными к нему справками по объемам производства и продаж товаров [12];
- Информация по объемам производства и продаж продукции в период с 2017 по 2019 гг. [13];
- Документы, подтверждающие объемы реализации товаров, маркированных обозначением «бийские» [14];
- Серия макетов упаковки для полуфабрикатной продукции, разработанной ООО «Охта» [15];
- Справка о затратах на маркетинговые и рекламные мероприятия в отношении товаров, маркированных обозначением «бийские» [16];
- Акты об оказании услуг, счета, эфирные справки, приложения к договорам, подтверждающие рекламу и продвижение товаров, маркированных заявленным обозначением «бийские» [17];

- Документы, подтверждающие проведение рекламной кампании - конкурс «забытые традиции» [18];
- Документы, подтверждающие проведение рекламной кампании «теплая осень» с 1 октября по 10 декабря 2011 г. [19];
- Документы, подтверждающие проведение рекламной кампании в магазинах торговой сети «МАРИЯ-РА» [20];
- Анализ рекламных компаний от 01.11.2012 [21];
- Документы, подтверждающие проведение рекламной кампании «продуктовая корзина», в том числе распечатка публикации об акции в телегиде «РЕЗОНАНС» от 30.10.2012 г. [22];
- Документы, подтверждающие публикацию результатов рекламной кампании «ТЕПЛАЯ ОСЕНЬ» на сайте бийские.рф [23];
- Рекламные акции по скидкам на товары, маркированные заявленным обозначением «бийские» с размещением рекламы акций в каталогах розничной торговой сети «анике» (Алтайский край) с изображением упаковок товаров «пельмени» под обозначением «бийские», распечатки рекламы в каталогах торговой сети «АНИКС» за 2013 и 2014 гг. [24];
- Документы, подтверждающие проведение рекламной кампании, в том числе акт №Ш0000317 от 09.02.2012 г. ИП Мозговая В.В. [25];
- Реестр сведений, подтверждающих использование обозначения «бийские» в СМИ и Интернете [26];
- Договор от 13.05.2009 г. между заявителем и ИП Рыжковой З.Д. и акт приемки-сдачи работ от 07.07.2009 г. с приложениями [27];
- Исследование 2009 года маркетинговой исследовательской группы «Маркис» [28];
- Исследование Росконтроля <https://roscontrol.com/product/pelmeni-biyskie-s-govyadinoj-isvininoj> [29];
- Реестр серии грамот [30].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №549970, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ИП Степанов В.А. не является заинтересованным в подаче возражения лицом, поскольку комбинированный товарный знак «БИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ» по свидетельству №549970 не препятствует производству и реализации его продукции, маркированной неохранным обозначением «БИЙСКИЕ», при этом вопрос о нарушении антимонопольного законодательства, связанного с использованием оспариваемого товарного знака лицензиатом правообладателя, ранее исследовался Управлением ФАС по Алтайскому краю и данный факт установлен не был;

- использование производителями при маркировке продукции тождественных или сходных до степени смешения неохраноспособных наименований, представляющих собой указание на место производство товаров, соответствует обычаям делового оборота, и интересов каких-либо участников рынка не нарушает, что указывается в заключении ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. Горбатова В.М.» РАН от 11.10.2018;

- лицо, подавшее возражение, не является единственным лицом в г. Бийске, осуществляющим выпуск мясной продукции под обозначением «БИЙСКИЕ», а его попытка монополизировать это неохраноспособное обозначение противоречит интересам других хозяйствующих субъектов;

- в возражении имеются в избыточном количестве документы, свидетельствующие о производстве ИП Степанова В.А.пельменей «БИЙСКИЕ», однако материалов, из которых бы следовало, что обозначение «Бийское» ассоциируется исключительно с его продукцией, не представлено;

- представленные в возражении исследования общественного мнения, проведенные в 2009 году ИП Рыжковой З.Д. и маркетинговой группой «Маркис», результаты которых вызывают сомнения, поскольку проводились по неизвестной методике и малоизвестными организациями, также не содержат выводов об ассоциировании обозначения «БИЙСКИЕ» с ИП Степановым В.А.;

- представленные сведения от организации Росконтроль, которая в 2018 году сделала выводы о высоком качествепельменей «БИЙСКИЕ», производимых ИП Степановым В.А, вызывают сомнения, поскольку репутация этой организации, название которой сходно с наименованием государственной организации «Росконтроля», вызывает сомнения, исходя из информации, опубликованной в газетах «Известия» и «Комсомольская правда»;

- правообладатель никоим образом не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку имеется разница в используемых упаковках продукции в целом;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует исключительное право на товарный знак «БИЙСКИЕ», а оспариваемый товарный знак не является сходным с обозначениями, используемыми лицом, подавшим возражение, в своей хозяйственной деятельности;

- оспариваемый товарный знак не вводит потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, поскольку его правообладатель находится в г. Бийск.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №549970.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены следующие документы (копии):

- Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю от 18.10.2018 г. по делу №10-ФАС22-НК/09-18 [31];

- Заключение по результатам проведенной экспертизы ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. Горбатова В.М.» РАН от 11.10.2018 г. [32];

- Заключение по результатам проведенной экспертизы патентным поверенным РФ Оплачко С.М. от 10.10.2018 г. [33].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.01.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным

положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что ИП Степанов В.А.,



являющийся обладателем исключительных прав на товарные знаки «



Бийские




(свидетельство №574122), «



». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые средства индивидуализации ассоциируются друг с другом и используются для маркировки товаров одинакового назначения, предлагаемых к продаже в одном и том же регионе. Столкновение прав на данные средства индивидуализации компании ИП Степанова В.А. и ИП Сергеева О.О. в гражданском обороте способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Принимая во внимание наличие спора, касающегося столкновения прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Степанова В.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549970.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №549970 с приоритетом от 10.01.2014 является комбинированным, выполнен в синей цветовой гамме, включает в свой состав изобразительный элемент в виде городского пейзажа (фрагмента набережной, и моста), а также словесный элемент «БИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении таких товаров 29, 30 классов МКТУ как:

29 класс МКТУ - мясо: мясопродукты, замороженные полуфабрикаты; котлеты; овощи;

30 класс МКТУ - пельмени; манты; хинкали; полуфабрикаты замороженные из пресного и слоеного дрожжевого теста; вареники.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №549970 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «БИЙСКИЕ» является описательным обозначением и подлежит исключению из правовой охраны товарного знака.

Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака показал, что входящее в его состав слово «БИЙСКИЕ» представляет собой прилагательное, образованное от названия географического объекта (г. Бийск – город в Российской Федерации, расположен в Алтайском крае) и само по себе способно вызвать представление об определенном месте происхождения товара и его изготовителя.

Однако, следует констатировать, оспариваемый товарный знак также включен словесный элемент «ТРАДИЦИИ», являющийся лексической единицей русского языка с определенным смысловым значением. Так, Традиция (от лат. *traditio* – предание, обычай) – множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение (см. словарные статьи на онлайн портале <https://dic.academic.ru>).

В целом словесная часть оспариваемого товарного знака представляет собой словосочетание, которое с учетом семантики слов, входящих в его состав вызывает

ассоциации с изделиями, произведенные с учетом опыта, навыков, способов, устоев, характерных для определенной местности, и способно вызвать у потребителя образы, традиционных, устоявшихся бийских обычаев и рецептов. Смысловой образ, заложенный в обозначение «БИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ», в целом способствует позитивному его восприятию потребителем и косвенно ассоциируется с традиционной гастрономической направленностью, сложившейся на определенной территории, учитывая, что оспариваемый товарный знак действительно предназначен для индивидуализации продуктов питания.

Таким образом, словосочетание «БИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ» имеет ассоциативный характер, напрямую не является характеристикой того или иного товара и его свойств, требует рассуждений и домысливания, что позволяет говорить о фантазийности этого обозначения в целом.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №549970 положениям пункта 1 (3) статьи 1383 Кодекса, и, как следствие этого, необходимости исключения словесного элемента «БИЙСКИЕ» из правовой охраны товарного знака.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что в составе оспариваемого товарного знака присутствует словесный элемент «БИЙСКИЕ», тождественный с обозначением «БИЙСКИЕ», который длительное время (начиная с 1996 года) использовался ИП Степановым В.А. при продвижении однородной продукции (пельменей). Лицо, подавшее возражение, ссылаясь на представленные им документы об объемах реализации продукции, ее рекламе и результаты исследований рынка полуфабрикатов, полагает, что пельмени «БИЙСКИЕ» приобрели широкую известность на территории определенного российского региона, тем самым обозначение «БИЙСКИЕ» ассоциируется исключительно с его продукцией.

Вместе с тем анализ этих материалов показал, что они не доказывают способность оспариваемого товарного знака на дату его приоритета вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их происхождения.

Само по себе обозначение «БИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ» не содержит сведений, позволяющих говорить о том, что оно вызывает ассоциации, не соответствующие действительности.

Как указывалось выше, наличие в составе оспариваемого товарного знака словестного элемента «БИЙСКИЕ» вызывает представление об определенной территории, а именно г. Бийске. Вместе с тем, присутствие в знаке производного от этого географического объекта – прилагательного «БИЙСКИЕ», не вводит потребителя в заблуждение ни относительно места происхождения товара, ни относительно места нахождения его изготовителя, поскольку правообладателем товарного знака является индивидуальный предприниматель из г. Бийска – О.О. Сергеев.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то в этой связи необходимо отметить следующее.

Так, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица под таким же (или сходным) обозначением, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности спорного обозначения этому лицу.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение на дату его подачи является правообладателем двух товарных знаков -




«Полуфабрикаты Бийские» (свидетельство №574122), «Бийские» (свидетельство №644317), в




состав которых входит словесный элемент «БИЙСКИЕ», указанный в качестве неохраняемого элемента.

Исходя из представленного массива документов возражения, в своей предпринимательской деятельности для индивидуализации продукции (пельменей,




вареников) ИП Степанов В.А. использует товарный знак «» по свидетельству №644317, в котором присутствуют стилизованные изображения поросенка и теленка на фоне сельского пейзажа и исключенный из охраны словесный элемент «Бийские».



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №549970



и товарный знак «» по свидетельству №644317 отличаются друг от друга визуально в силу наличия в них разных индивидуализирующих графических элементов (городского пейзажа в виде набережной с мостом, выполненных в синей цветовой гамме, и изображения стилизованных животных на фоне сельского пейзажа, выполненных в розовом, коричневом, желтом и зеленом цветах), которые также не ассоциируются друг с другом по смыслу.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо сведений о том, что потребители относят данные обозначения к одному источнику происхождения. Появление же товарного знака, предназначенного для маркировки однородных товаров, представляющего собой иное (не сходное) обозначение, нежели обозначения, которые использовались лицом, подавшим возражение, не может привести к введению потребителей в заблуждение.


Что касается присутствия в сопоставляемых средствах индивидуализации одного и того же словесного элемента «БИЙСКИЕ», то, представляя собой производное от

географического объекта, этот элемент сам по себе является слабым, характеризует товар, указывает на место его производства. При этом необходимо констатировать, что исключительным правом на слово «БИЙСКИЕ» ИП Степанов В.А. не обладает, а в оспариваемом товарном знаке слово «БИЙСКИЕ» присутствует не само по себе, а в составе охраноспособного словосочетания «БИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ».

Как следует из представленного правообладателем решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю от 18.10.2018 г. по делу №10-ФАС22-НК/09-18 [31], рассматривавшего спор о нарушении антимонопольного законодательства, возникший между ИП Степановым В.А. и лицензиатом правообладателя – ООО «Мороз», слово «БИЙСКИЕ» относится к обозначениям, использование которых принято обычаями делового оборота в пищевой промышленности. Следовательно, эти элементы не могут рассматриваться в качестве основных индивидуализирующих элементов сопоставляемых обозначений, используемых ИП Степановым В.А. и ИП Сергеевым О.О.

Таким образом, в возражении отсутствуют документы, позволяющие сделать



вывод о том, что обозначение «» на территории Российской Федерации ассоциируется с ИП Степановым В.А. и его продукцией. В этой связи у коллегии не имеется оснований полагать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №549970 способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 29, 30 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенное, следует признать аргументы поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса неубедительными, в силу чего оно не подлежит удовлетворению.

Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака положениям статьи 10 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции

по охране промышленной собственности, то необходимо отметить, что установление факта злоупотребления правом, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи поступившее возражение по указанным основаниям в настоящем споре не рассматривается.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №549970.