

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 02.04.2015, поданное ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517652, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012730792 с приоритетом от 30.08.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.07.2014 за №517652 на имя ЗАО «НЕВСКАЯ ТРАПЕЗА», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ

альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьих съедобные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы рыбные; концентраты бульонные; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крокеты; куколочки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; мидии неживые; мозг костный пищевой; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; омары неживые; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; порошок яичный; продукты пищевые рыбные; птица домашняя неживая; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сало; сардины; свинина; сельдь; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; трепанги неживые; тунец; устрицы неживые; ферменты сычужные; филе рыб; эгг-ног безалкогольный; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.

Товарный знак по свидетельству №517652 представляет собой словесное обозначение «ПРЕСТИЖ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №517652 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что с 2005 года лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «ПРЕСТИЖ» в отношении колбасной продукции и за десять лет произвело и реализовало более 12000 тонн такой продукции на общую сумму 2,5 триллионов рублей на обширной территории Российской Федерации, включая Москву и Московскую область, Ярославль и область, Нижний Новгород и область, Липецк и область, Рязань и область, Тверь и область, Смоленск и область, Брянск и область, Белгород и область, Иваново и область, Калугу и область, Владимир и область, Кострому и область, Пермь и область, Воронеж и область, Курск и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Реализация продукции осуществлялась как посредством дистрибуторов, так и посредством собственной обширной сети региональных торговых домов.

Ввиду длительного и широкого использования словесного обозначения «ПРЕСТИЖ» для маркировки колбасной продукции в сознании потребителя указанное обозначение приобрело устойчивую ассоциативную связь с лицом, подавшим возражение – ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».

Подтверждением указанного являются документы, приложенные к возражению, а также социологическое исследование, проведенное Фондом содействия изучения общественного мнения ВЦИОМ.

По результатам проведенного исследования было установлено, что подавляющее большинство респондентов ассоциируют словесное обозначение «ПРЕСТИЖ» не с правообладателем оспариваемого товарного знака, а с лицом, подавшим возражение. Более половины респондентов подтвердили вероятность

введения в заблуждение относительного реального производителя колбасной продукции, маркированной обозначением «ПРЕСТИЖ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 517652 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- учредительные документы о лице, подавшем возражение [1];
- материалы об истории использования лицом, подавшим возражение, обозначения «ПРЕСТИЖ», включая справку об объемах производства и географии продаж продукции под обозначением «ПРЕСТИЖ», выборка бухгалтерских отчетов о продаже с 2005 по 2015 годы, рекламные каталоги [2];
- претензия правообладателя оспариваемого товарного знака [3];
- распечатка с официального сайта правообладателя оспариваемого товарного знака [4];
- выписка из ЕГРЮЛ о ЗАО «НЕВСКАЯ ТРАПЕЗА» [5];
- распечатка из базы данных Роспатента товарного знака по свидетельству №517652 [6];
- отчет ВЦИОМ о проведенном социологическом исследовании [7].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

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

С учетом даты приоритета (30.08.2012) оспариваемого товарного знака 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 относительного товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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 «ПРЕСТИЖ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он не несет в себе никакой прямой информации, которая могла бы вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги под этим обозначением.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

По поводу возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Из материалов [2], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что с 2005 года оно производило сырокопченую колбасу, маркированную обозначением «ПРЕСТИЖ», в значительных объемах. Так, согласно представленной справке о выпуске колбасной продукции «ПРЕСТИЖ», на 30.08.2012 (дату

приоритета оспариваемого товарного знака) было реализовано 8 434 069 кг продукции на сумму 2 269 778 603 рублей. Данная справка подтверждает обширную территорию продаж вышеуказанной колбасной продукции, включающую города и регионы Московской, Ярославской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской, Тверской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Владимирской, Костромской, Пермской, Воронежской, Курской и Ленинградской областей.

Согласно представленным рекламным буклетам, продвижению вышеуказанной продукции способствовала также реклама в таких крупных сетевых магазинах, как БИЛЛА и Дикси.

Таким образом, документы, представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между товарами 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящимися к колбасным изделиям, и лицом, подавшим возражение, которое длительное время, в больших объемах и на обширной территории Российской Федерации реализовывал произведенную им продукцию – колбасные изделия, маркированные тождественным обозначением «ПРЕСТИЖ».

Подтверждением данного вывода являются результаты социологического исследования [7], согласно которому 27,1% опрошенных знакомо с колбасой «ПРЕСТИЖ», производителем которой является лицо, подавшее возражение. Большинство респондентов из указанного числа (68,8%) узнали об этой продукции от 2 до 10 лет назад, а 79,2% от этого числа ассоциируют обозначение «ПРЕСТИЖ» с Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом.

Кроме того, 16.09.2015 Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу было принято решение по делу №К01-45/15 о признании действий ЗАО «НЕВСКАЯ ТРАПЕЗА» (правообладателя оспариваемого товарного знака), выразившихся в приобретении исключительного права на средство

индивидуализации «ПРЕСТИЖ», актом недобросовестной конкуренции, направленным на вытеснение конкурента с рынка производства и реализации колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, других мясных продуктов.

С учетом совокупности представленных материалов, коллегия имеет основания для обоснованного вывода о том, что оспариваемый товарный знак в отношении части товаров 29 класса МКТУ, относящихся к колбасным изделиям и мясным продуктам, в сознании потребителей ассоциируется с лицом, подавшим возражение, и, соответственно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Что касается других товаров, включенных в 29 класс МКТУ оспариваемого товарного знака, не относящихся к колбасным изделиям и мясным продуктам, то возражение не содержит материалов, подтверждающих несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №517652 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 517652 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «ветчина; дичь; желе мясное; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; свинина; сосиски; сосиски в сухарях; субпродукты; экстракты мясные».