

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 (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756661, поданное ОАО «Новосибирский хладокомбинат», г. Красногорск, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 07.12.2018 по заявке № 2018753980 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.05.2020 за № 756661 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «мороженое», на имя Общества с

ограниченной ответственностью "ЛАНДИС", Тюменская область, Тюменский р-н, п. Боровский (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2022, а также дополнений направленных 16.02.2023 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 756661 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 6, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «Новосибхолод» получило исковое заявление о нарушении прав на указанный товарный знак, по которому было возбуждено производство по делу № А45-4052/2022, в рамках которого Арбитражным судом Новосибирской области признано нарушение прав ООО «Ландис» действиями ОАО «Новосибхолод» по использованию неохранных описательных элементов в этикетке мороженого, чем подтверждается заинтересованность ОАО «Новосибхолод» в подаче настоящего возражения;

- Роспатентом при регистрации признано, что реалистическое изображение мороженого, элементы «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ», «ПЛОМБИР», «ТЮМЕНСКИЙ», «15%», «ГОСТ 31457-2012», «100 ГРАММ НАСТОЯЩЕГО ПЛОМБИРА» не обладают различительной способностью и могут использоваться различными лицами для индивидуализации товаров, следовательно, в товарном знаке №756661 охраняемые элементы как таковые отсутствуют;

- изображение фона в виде разлитого на синей области молока и изображение цветка ванили едва ли можно считать охраняемыми элементами, поскольку фон есть у любого изобразительного или комбинированного обозначения, а цветок ванили также указывает на вкус мороженого;

- лицо, подавшее возражение, считает, что такое сочетание неохранных элементов (реалистическое изображение мороженого, элементы «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ», «ПЛОМБИР», «ТЮМЕНСКИЙ», «15%», «ГОСТ 31457-2012», «100 ГРАММ НАСТОЯЩЕГО ПЛОМБИРА»), в сочетании с фоном и цветком ванили при отсутствии индивидуализирующих элементов в знаке, свидетельствует о том,

что оспариваемый товарный знак, в целом, не обладает различительной способностью, в нем отсутствуют элементы способные индивидуализировать товары или услуги конкретного производителя;

- лицом, подавшим возражение, приводится практика рассмотренных Роспатентом дел №№ заявок 2020752034, 2019754822, 2019725685, а также примеры из судебной практики: решение Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2021г. по делу № СИП-164/2020, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу № СИП-763/2021, решении Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2020 по делу № СИП-110/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2021 по делу № СИП-520/2021.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 756661 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, а также дополнениями к нему, представил 10.02.2023 отзыв по его мотивам, согласно которому:

- товарный знак № 756661 «Тюменский пломбир» зарегистрирован задолго до начала производства ОАО «Новосибхолод» спорной продукции;

- решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.11.2022 по делу №А45-4052/2022 удовлетворено исковое заявление ООО «Ландис» о взыскании с ОАО «Новосибхолод» компенсации за нарушение исключительных прав в размере 12 091 926 руб.;

- У ОАО «Новосибхолод» отсутствует право на предоставление возражений относительно предоставления правовой охраны товарному знаку. «Тюменский пломбир» является брендом ООО «Ландис», воспринимается потребителями исключительно как товар данного производителя;

- завод по производству данного мороженого торжественно открыт 04.06.2018 при поддержке Тюменской области, церемония открытия широко освещалась в региональном СМИ, на ней присутствовал Губернатор Тюменской области;

- производимое ООО «Ландис» мороженое «Тюменский пломбир» являлось победителем конкурса «Новый вид продукции 2018», неоднократно признавалось лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» (2019, 2020 год), занимало призовые места на Межрегиональной агропромышленной выставке УФО, Фестивале качества, являлось участником конкурса «Вкусы России 2021»;

- С 70-х годов Тюменский хладокомбинат выпускал пломбир в вафельном стаканчике - Ванильный или с Шоколадной крошкой, а также эскимо на палочке «Забавка» в бумажной упаковке. Жители города и области вспоминают, что вафельные стаканчики можно было купить в кафе, отстояв длинные очереди. Выпуск тюменского мороженого прекратился 10.08.2010, прервав 23-летнюю историю местного продукта. С 2010 года до 2018 года огромная территория Тюменской области снабжалась мороженым иностранного производства, а также продукцией российских заводов и фабрик, не имея продукта собственного производства. 04.06.2018 в индустриальном парке «Боровский» Тюменского района открылся первый на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО завод мороженого «Тюменский пломбир» ООО «Ландис», возобновив и состав заново историю продукта.

- с 2019 года по сентябрь 2022 года общее количество произведенной продукции на территории Тюмени, Тюменской области, ХМАО, ЯНАО составило 3 813,61 тонн, а география продаж насчитывает более 2 000 торговых предприятий в 20 ключевых городах, что составляет 95 % от совокупного количества произведенной на территории Тюменского региона продукции. Жители иных субъектов также узнают данный бренд, отождествляя мороженое с конкретным производителем (доли продаж в иных субъектах составляют практически 20 % от общего объема продаж ООО «Ландис», около 2 000 000 единиц);

- ОАО «Новосибхолод» нарушает положения статьи 10 Кодекса.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 756661.

Правообладателем были представлены следующие материалы (их копии):

1. Копия решения Арбитражного суда Новосибирской области от 15.11.2022 по делу № А45-4052/2022;
2. Копия справки из Тюменской торгово-промышленной палаты от 22.11.2022;
3. Копии наград ООО «Ландис»;
4. Копия информация из СМИ о мороженом «Тюменский пломбир»;
5. Копии товарных накладных, информационной таблицы о реализации мороженого.

В свою очередь лицом, подавшим возражение, 16.02.2022, 15.03.2023 были представлены следующие дополнительные пояснения к возражению и отчет о результатах пилотажного исследования:

- ОАО «Новосибхолод» считает Решение по делу №А45-4052/2022 незаконным и обжалует его в апелляционной инстанции. Признание предоставления правовой охраны товарному знаку №756661 будет влиять на решения судов по делу №А45-4052/2022, что прямым образом влияет на заинтересованность ОАО «Новосибхолод» в подаче возражения;

- довод правообладателя товарного знака о том, что «Тюменский пломбир» является брендом ООО «Ландис», воспринимается потребителями исключительно как товар данного производителя» не имеет отношения к доказательству приобретения обозначением различительной способности на дату приоритета (07.12.2018г.);

- использование обозначения было начато за 6 месяцев до даты приоритета товарного знака. За такой незначительный срок обозначение не может приобрести различительную способность на территории Российской Федерации;

- все приложенные к отзыву документы также относятся к периоду после 07.12.2018г, следовательно, не имеют правового значения для установления факта приобретения обозначением различительной способности на дату приоритета товарного знака №756661;

- в качестве дополнительных оснований для оспаривания правовой охраны товарного знака №756661 лицо, подавшее возражение, указывает на то, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «



» (дата приоритета 28.02.2018) по свидетельству №684930, обозначения обладают высокой степенью сходства графических признаков, а также с



промышленным образцом

«» по свидетельству

№98433 (дата приоритета 21.09.2015), общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений одинаково, а также имеется сходство по графическому и семантическому признакам;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака различные производители использовали сходные до степени смешения обозначения для индивидуализации мороженого, а именно:



мороженое Созвездие Пермский пломбир ваниль в стакане 12% «», подтверждением является распечатка с сайта производителя, сведения из системы web.archive и отзыв с сайта Отзовик, где представлены изображения упаковки мороженого Созвездие Пермский пломбир до даты приоритета товарного знака №756661 (07.12.2018г.);



пломбир Коровка из Кореновки стаканчик 15% «», подтверждением того, что упаковка данного товара использовалась на дату приоритета товарного знака


№756661 является факт подачи на регистрацию товарного знака № 684930 (дата приоритета 28.02.2018, дата регистрации 29.11.2018);

- на рынке в настоящее время представлено большое количество производителей, которые также используют обозначение, состоящее из сочетания неохраняемых элементов в виде реалистического изображения мороженого и словесных элементов, содержащих потребительскую информацию в сочетании с

фоном в сине-голубых тонах: » (Петрохолод Мороженое пломбир на сливках

Ванильный), » (Мороженое Сладкоежка с ароматом ванили в вафельном

стаканчике Новгородский ХК), » (Мороженое пломбир «Башкирское

мороженое» Из сливок ванильное в стаканчике), » (Мороженое

"Наше детство" с ароматом ванили), что подтверждается ссылками https://yandex.ru/images/search?rpt=imageview&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%2Forig&cbir_id=1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073&source-serpid=0x5-QHF30liGKg8Wy-yeQ&cbir_page=similar&p=1&text=url%3A%22avatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%2Forig%22&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-eda%2F3525402%2Fd7c920bc7c1a1b5d38c10ee3a13bcbd4%2Forig&lr=213;


<https://eda.yandex.ru/retail/paterocka/product/bb95a76f-debf-434f-ac88-69878d64ac3e;>

https://www.auchan.ru/product/morvafstpliz_slivvan_80g/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fimages

%2Fsearch%3Frpt%3Dimageview%26url%3Dhttps%253A%252F%252Favatars.mds.yandex.net%252Fget-imagescbir%252F1907687%252FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%252Forig%26cbir_id%3D1907687%252FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%26source-serpid%3D0x5_QHF30liGKg8WyyeQ%26cbir_page%3Dsimilar%26pos%3D18%26img_url%3Dhttp %253A%252F%252Fauchan.ru%252Ff%252Fc%252Finsecure%252Fw%253A620%252Fplain%252Fhttps%253A%252F%252Fwww.auchan.ru%252Ffiles%252Foriginal%252F10512614;https://yandex.ru/images/search?rpt=imageview&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%2Forig&cbir_id=1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073&source-serpid=0x5-QHF30liGKg8Wy-yeQ&cbir_page=similar&p=1&text=url%3A%22avatars.mds.yandex.net%2Fget-imagescbir%2F1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%2Forig%22&pos=23&img_url=http%3A%2F%2Ftexnoplus.by%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F00644650.n_1_600x600.png&lr=213;

- результаты пилотажного исследования свидетельствуют о том, что товарный знак по свидетельству № 756661 не обладает различительной способностью с вероятностью от 65%, отсутствует сходство до степени смешения между этикеткой



мороженого «» производителя ОАО «Новосибхолод» и товарным знаком по свидетельству № 756661 с вероятностью от 80%.

К дополнениям приложены:

6. Документы относительного мороженого «Созвездие Пермский пломбир»;
7. Отчет о результатах пилотажного исследования.

Правообладателем 06.03.2023 были направлены дополнения к своему отзыву, которые сводятся к следующему:

- вопреки утверждению ОАО «Новосибхолод» товарные знаки надлежит оценивать исходя из общего зрительного впечатления от всех входящий в состав

средства индивидуализации элементов и их композиции. Исключение каких-либо частей товарного знака при оценке его различительной способности недопустимо;

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, в его состав входит более 10-ти различных по существу и форме элементов, цветовая палитра средства индивидуализации насчитывает 9 разнообразных цветовых сочетаний (зеленый, темно-красный и светло-оранжевый оттенки);

- в товарном знаке использованы следующие шрифты и их уникальные комбинации: надпись о наименовании мороженого «Тюменский ПЛОМБИР» выполнена 2 отличными друг от друга шрифтами. Слово Тюменский нанесено красным уникальным курсивом с белым обрамлением (шрифт является производным



от шрифта, используемого на легендарных весах «Тюмень»);

- слово ПЛОМБИР нанесено прописными, заглавными буквами белого цвета. Слова Тюменский и пломбир имеют различный размер, однако расположены на товарном знаке таким образом, что образуют уникальный совокупный элемент средства индивидуализации (гармоничное цветовое сочетание, выравнивание по ширине и высоте);

- надпись «100 ГРАММ настоящего пломбира» как и надпись «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ» выполнена заглавными печатными буквами красного цвета на белом фоне разлитого молока, однако надпись «100 ГРАММ настоящего пломбира» выполнена шрифтом другого размера, слова настоящего пломбира расположены под числовым и буквенным сочетанием 100 ГРАММ. Такое расположение надписи и использованные шрифт и цвета образует гармоничный уникальный составной элемент средства индивидуализации;

- реалистичное изображение мороженого расположено в центре средства индивидуализации под наклоном. На мороженом отсутствует наложение текста (данное дизайнерское решение является уникальным, так как большинство этикеток мороженого содержат реалистичное изображение мороженого, на которое наложена какая-либо надпись. Приведенные ОАО «Новосибхолод» в возражениях однородные,

по их мнению, этикетки «Коровка из Кореновки», «Пломбир ГОСТОВСКИЙ» содержат данное наложение текста);

- охраняемый элемент товарного знака в виде цветка ванили дополнительно индивидуализирует продукцию ООО «Ландис». Нанесение данного элемента на упаковку сливочного пломбира является нетипичным для производителей мороженого в России. Большинство из представленного на рынке мороженого не содержит на упаковке подобных изображений;

- различительная способность товарного знака «Тюменский пломбир», принадлежащего ООО «Ландис», также обусловлена известностью бренда;

- ООО «Ландис» приобщены к материалам спора многочисленные доказательства об известности и длительности существования на рынке бренда «Тюменский пломбир»: награды, информация из СМИ, информация из Торгово-промышленной палаты;

- относительно сходства с товарным знаком по свидетельству №684930 и промышленным образцом по свидетельству №98433, ООО «Ландис» отмечает, что ОАО «Новосибхолод» не является правообладателем исключительных прав на названные средства индивидуализации, следовательно указанные доводы являются необоснованными;

- представленные ОАО «Новосибхолод» результаты пилотажного исследования Лаборатории социологической экспертизы Института социологии Федерального социологического центра РАН от 27.03.2023 не являются надлежащим доказательством и не подтверждают никаких юридически значимых для настоящего спора обстоятельств.

Указанные доводы подтверждаются следующими материалами:

8. Копии размещенных в сети интернет отзывов потребителей о мороженом «Тюменский пломбир»;
9. Копия статьи издания 72.ru об опросе жителей Тюмени о мороженом «Тюменский пломбир»;
10. Копия информации о мороженом «Тюменский пломбир» из социальных сетей потребителей;

11. Копия ответа ВЦИОМ на запрос о возможности подготовки рецензии на результаты пилотажного социологического исследования;
12. Копия материалов судебного дела № А45-4052/2022.

Лицом, подавшим возражение, 07.04.2023, были представлены следующие сведения:

13. Заключение №42-2023 от «06» апреля 2023 г. по результатам информационно-аналитического обзора российского рынка мороженого;
14. Заключение № 43-2023 от «06» апреля 2023 г. по результатам социологического опроса, проведенного с «22» марта 2023 года по «06» апреля 2023 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей мороженого (30 МКТУ);
15. Пояснительная записка к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении №43-2023 от «06» апреля 2023 г.;
16. Пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств;
17. Протокол осмотра доказательств.

Также лицом, подавшим возражение, 27.04.2023 представлены пояснения к вышеуказанным заключениям, которые сводятся к тому, что два проведенных исследования подтверждают отсутствие различительной способности у комбинированного обозначения по товарному знаку №756661, поскольку словесные элементы указаны как неохраняемые, а изобразительные элементы являются характерными для пломбира. Таким образом, оспариваемое обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию, то есть быть товарным знаком.

В корреспонденции от 05.05.2023 лицом, подавшим возражение, выражены следующие доводы относительно представленных правообладателем доказательств о приобретении различительной способности, которые сводятся к следующему:

- все документы и отзывы относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака (исключение составляет только один отзыв https://otzovik.com/review_7141796.html, который относится к шоколадному пломбиру). Представленные же документы включают в себя несколько отзывов, несколько постов

в социальных сетях (посты сделаны в рамках рекламной кампании), а также публикацию рекламного характера на тюменском сайте <https://72.ru/text/gorod/2023/03/01/72094397/>;

- в представленных документах правообладатель пытается доказать узнаваемость бренда «Тюменский», а не конкретного комбинированного обозначения: в большинстве документов представлены упаковки шоколадного пломбира, пломбира в рожке, пломбира в ведрах. Тем самым, документы правообладателя не доказывают приобретения различительной способности конкретным обозначением, а лишь иллюстрируют деятельность правообладателя по производству мороженого под брендом «Тюменский»;

- представленные материалы носят ограниченный территориальный характер и относятся только к Тюменской области, что является недопустимым при доказывании различительной способности обозначения, поскольку товарный знак действует на территории всей России.

В корреспонденции от 05.05.2023 выражено мнение ООО «Ландис» относительно представленных ОАО «Новосибхолод» документов, которые сводятся к тому, что представленные ОАО «Новосибхолод» заключения не могут являться доказательствами ввиду множества нарушений, допущенных при их подготовке. Выводы экспертов являются необъективными и недостоверными.

К позиции приложены материалы:

18. Копия рецензии Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее ВЦИОМ) на Заключение № 42-2023 от 06.04.2023;

19. Копия рецензии ВЦИОМ на Заключение № 43-2023 от 06.04.2023.

Лицом, подавшим возражение, 10.05.2023 были представлены:

20. Комментарии Лаборатории ФНИСЦ по критике от ВЦИОМ ИАО;

21. Комментарии Лаборатории ФНИСЦ по критике от ВЦИОМ_ОПРО.

Правообладателем 24.05.2023 были представлены ответы ВЦИОМ на комментарии относительно подготовленных Фондом рецензий [22].

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

С учетом даты (07.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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 доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении

и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя

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

Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6 и 9 статьи 1483 Кодекса основывается на противопоставленных средствах индивидуализации, а именно: наличии сходных, по



мнению лица, подавшего возражение, товарного знака «




общества "РЕННА-ХОЛДИНГ", Москва, и промышленного образца «

патент №98433, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат №3". Изложенное свидетельствует о том, что исключительными правами на указанные средства индивидуализации лицо, подавшее возражение, не обладает, следовательно, установить каким образом нарушены права


лица, подавшего возражение, не представляется возможным. Учитывая вышеизложенное, лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №756661 как не соответствующей требованиям пунктов 6 и 9 статьи 1483 Кодекса. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения по данным доводам.

Вместе с тем, согласно поданному возражению правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в нарушении требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса,




поскольку товарный знак «» по свидетельству №756661 в целом не обладает различительной способностью. ОАО «Новосибхолод» использует в своей коммерческой деятельности сходное до степени смешения с оспариваемым товарным




знаком обозначение (этикетку) «», что стало причиной судебного разбирательства см. Дело № А45-4052/2022. Наличие судебного спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака свидетельствует о наличии заинтересованности у ОАО «Новосибхолод» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №756661 как не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №756661 является комбинированным, представляет собой этикетку синего цвета, на фоне которой расположены неохраняемые словесные элементы и цифры: «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ», «ПЛОМБИР», «ТЮМЕНСКИЙ», «15%», «ГОСТ 31457-2012», «100 ГРАММ НАСТОЯЩЕГО ПЛОМБИРА» и реалистическое изображение мороженого. Правовая охрана предоставлена в синем, белом, красном, темно-красном, желтом, светло-желтом, зеленом, бежевом, светло-оранжевом, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

В своем возращении ОАО «Новосибхолод» указывает на тот факт, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №756661 была предоставлена в нарушении требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующие положение в составе знака занимают неохраноспособные элементы, различными производителями до даты приоритета использовалось обозначение для маркировки однородных товаров, в целом обозначение не обладает различительной способностью.



Анализ оспариваемого товарного знака «» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, что такие элементы как реалистическое изображение мороженого, элементы «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ», «ПЛОМБИР», «ТЮМЕНСКИЙ», «15%», «ГОСТ 31457-2012», «100 ГРАММ НАСТОЯЩЕГО

ПЛОМБИРА» выведены из правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена синему фону, расположенным в верхней и нижней части обозначения изобразительным элементам в виде разлитого молока и цветка ванили.

В отношении элементов, которым предоставлена правовая охрана, коллегия отмечает, что сам по себе фон синего цвета не является сильным элементом, способным запомниться потребителю, следовательно, не способен отличить продукцию одного производителя от продукции другого. Стилизованное изображение цветка ванили в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое» также не является сильным элементом, способным индивидуализировать данный товар, поскольку традиционно ваниль используется в качестве ароматизатора и данный элемент может быть воспринят потребителем как указание на вкус или состав товара. Что касается изобразительного элемента в виде разлитого молока, то в составе знака он служит фоном для неохраноспособных словесных элементов «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ» и «100 ГРАММ НАСТОЯЩЕГО ПЛОМБИРА», сам по себе обладает слабой различительной способностью, поскольку не способен в сознании потребителя закрепиться как индивидуализирующий элемент конкретного производителя. Указанные элементы расположены либо сверху, либо снизу обозначения.

Вместе с тем, следует отметить, что центральное и значительное пространственное положение в составе оспариваемого товарного знака занимают неохраноспособные элементы - реалистичное изображение мороженого (стаканчика), «СДЕЛАНО В ТЮМЕНИ», «ПЛОМБИР», «ТЮМЕНСКИЙ», «15%», «ГОСТ 31457-2012», «100 ГРАММ НАСТОЯЩЕГО ПЛОМБИРА».

Среднестатистическим потребителем данное обозначение будет запоминаться не в целом как композиция, а по надписи «ТЮМЕНСКИЙ ПЛОМБИР», которая признана неохраноспособным элементом товарного знака. Относительно довода правообладателя об оригинальности шрифта, который используется в слове «ТЮМЕНСКИЙ», коллегия отмечает, что запоминание знака, прежде всего, у потребителя происходит по смысловому содержанию словесного элемента, в данном случае относимому к городу Тюмени, а не по его графическому исполнению.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №756661 в целом не обладает различительной способностью,

поскольку доминирующее положение в составе товарного знака занимают неохраняемые элементы, а остальные не доминирующие элементы обладают слабой индивидуализирующей функцией.

Вышеизложенное также подтверждается материалами [13, 14] Заключение №42-2023 от «06» апреля 2023 г. по результатам информационно-аналитического обзора российского рынка мороженого; Заключение № 43-2023 от «06» апреля 2023 г. по результатам социологического опроса, проведенного с «22» марта 2023 года по «06» апреля 2023 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей мороженого (30 класс МКТУ), представленными лицом, подавшим возражение, которые содержат следующие выводы.

Согласно Заклчению № 42-2023 от «06» апреля 2023 г. информация, полученная в ходе проведения информационно-аналитического обзора рынка мороженого, дает основание сделать вывод о том, что элементы товарного знака №756661 по отдельности и в совокупности являются структурно типичными для оформления упаковок пломбира в стаканчике на сегодняшний день и на дату 07.12.2018 – дату приоритета товарного знака №756661.

Перед экспертом был поставлен вопрос: Определить, являются или не являются



элементы товарного знака « 100 ГРАММ » №756661 по отдельности и в совокупности типичными для оформления упаковок пломбира в стаканчике на сегодняшний день и на дату 07.12.2018. Информационно-аналитический обзор рынка мороженого проводился с помощью поиска информации в открытых источниках посредством поиска в каталогах на сайтах компаний-производителей мороженого; поиска по картинкам в поисковых системах «Яндекс» и «Google». В ходе информационно-аналитического обзора рынка был проведен поиск и систематизация информации из открытых источников, было изучено, какие упаковки мороженого представлены на рынке на сегодняшний день и на дату 07.12.2018г. После этого было выявлено наличие типичности определенных элементов (цветовая гамма (бело-синяя) упаковки пломбира

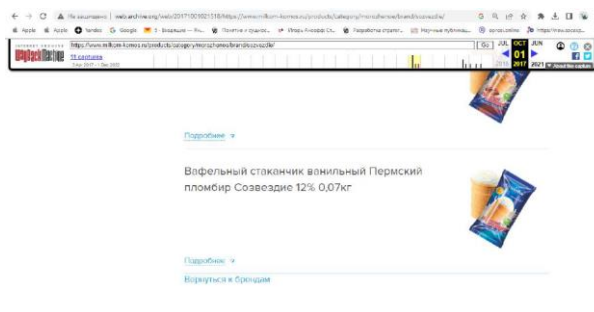
в стаканчике, реалистическое изображение мороженого в вафельном стаканчике, белые потёки) для оформления упаковок пломбира в стаканчике.

На стр. 6 - 11 Заключения № 42-2023 от «06» апреля 2023 г. представлены

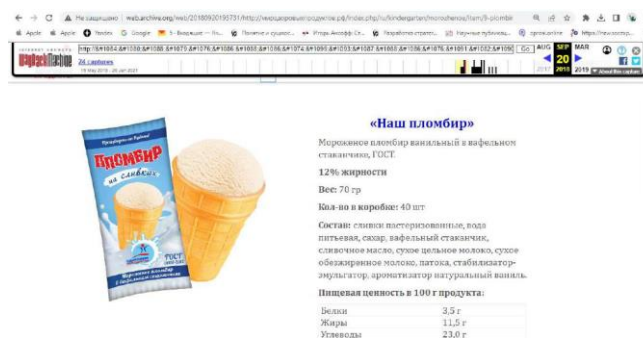
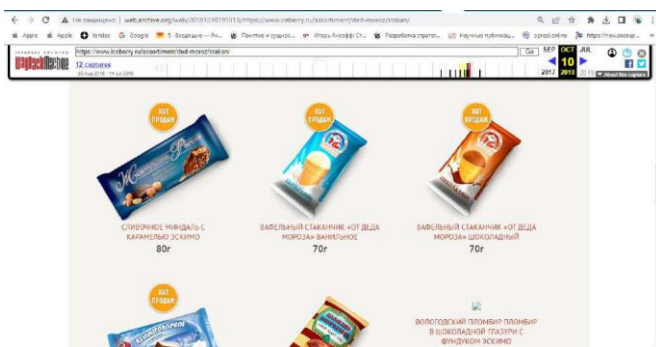
многочисленные примеры упаковок мороженого



и др. существующих на сегодняшний день, на стр. 12-15 указанного Заключения



представлены примеры упаковок мороженого:



со сходными элементами товарного знака №756661, существовавшие на дату 07.12.2018 (сведения представлены из системы WaybackMachine). Исходя из обнаруженных примеров упаковок экспертом был сделан вывод о том, что элементы оформления, схожие с товарным знаком № 756661, применяются сразу несколькими компаниями для оформления упаковок пломбира в стаканчике. Все производители исследуемых упаковок по отдельности и в совокупности используют сходные

элементы для оформления упаковок: цветовая гамма (бело-синяя), реалистическое изображение мороженого в вафельном стаканчике, белые потёки. Наличие определенных элементов для оформления упаковок пломбира в стаканчике не является исключительным для рынка товаров на территории России.

Согласно Заключению № 43-2023 от «06» апреля 2023 г. Перед экспертом были поставлены, в том числе, следующие вопросы:

1. Определить обладает или не обладает различительной способностью обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака № 756661, на сегодняшний день с точки зрения потребителей мороженого (30 МКТУ).

2. Определить обладало или не обладало различительной способностью обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака № 756661, на дату 07.12.2018 с точки зрения потребителей мороженого (30 МКТУ).

По результатам социологического исследования эксперт пришел к следующим выводам: подавляющее большинство потребителей (84%) полагают, что в настоящее время любая компания может использовать товарный знак № 756661 на упаковках мороженого в вафельном стаканчике. Аналогичный результат (83%) был получен и в том случае, когда респондентам задавались ретроспективные вопросы, относящиеся к дате 07.12.2018.

Большинству опрошенных (69%) в настоящее время встречалась такая композиция (реалистическое изображение мороженого в вафельном стаканчике на синем фоне), как на товарном знаке № 756661, на упаковках мороженого в вафельном стаканчике. Когда респондентам был задан вопрос, относящийся к ретроспективной дате 07.12.2018, большинство из них (68%) посчитали, что им и тогда встречалась такая композиция (реалистическое изображение мороженого в вафельном стаканчике на синем фоне), как на товарном знаке № 756661, на упаковках мороженого в вафельном стаканчике.

Подавляющее большинство опрошенных (81%) считают, что в настоящее время товарный знак № 756661 является традиционным для маркировки упаковки мороженого в вафельном стаканчике. Если бы вопрос был задан 07.12.2018, то подавляющее большинство (80%) опрошенных также ответили бы, что товарный знак

№ 756661 является традиционным для маркировки упаковки мороженого в вафельном стаканчике.

Подавляющее большинство опрошенных в настоящее время полагает, что товарный знак № 756661 на упаковках мороженого в вафельном стаканчике указывает на вид, назначение или свойства товара. Аналогично подавляющее большинство опрошенных полагают, что товарный знак № 756661 на упаковках мороженого в вафельном стаканчике, указывал на вид, назначение или свойства товара на дату 07.12.2018. На основании полученных данных эксперт пришел к выводу о том, что с точки зрения потребителей мороженого (30 МКТУ) в настоящее время товарный знак № 756661 не обладает различительной способностью. Результаты говорят о том, что он также не обладало ею и на дату 07.12.2018.

Результаты представленных заключений [13, 14], правообладателем были подвергнуты критике, им представлены [18, 19] - копия рецензии Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее ВЦИОМ) на Заключение № 42-2023 от 06.04.2023; копия рецензии ВЦИОМ на Заключение № 43-2023 от 06.04.2023, которые сводятся к тому, что нарушены методологические подходы к исследованиям, выводы экспертов являются необъективными и недостоверными. При этом, на странице 9 абзац 1 и 2 сделаны следующие выводы *«очевидно, что на обозначении присутствует значительное количество традиционных для упаковок элементов — наименование товара, указание места производства, процент «жирности», вес, ссылка на ГОСТ и т.д. Все эти элементы, взятые в отдельности, действительно являются стандартными (это очевидно, как минимум, исходя из того факта, что все они перечислены в свидетельстве на товарный знак как неохранные)»*.

Наличие этих элементов вполне может обуславливать восприятие такой упаковки как стандартной.»

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были представлены комментарии ФНИСЦ РАН на рецензию фонда ВЦИОМ [20, 21], подтверждающие обоснованность и релевантность сведений указанных в заключениях [13, 14].


Представленные правообладателем ответы ВЦИОМа [22] на комментарии ФНИСЦ РАН на рецензию фонда ВЦИОМ содержит довод о том что: критика

опросов, на которых основаны Заключение № 43-2023, №42-2023 от 06 апреля 2023 года, изложенная в Рецензии Фонда ВЦИОМ, является объективной и прямо свидетельствует о невозможности использования Заключений в качестве основания для принятия каких-либо решений.


В возражении содержится довод о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, состоящее из сочетания неохраняемых элементов в виде реалистического изображения мороженого и словесных элементов, содержащих потребительскую информацию в сочетании с фоном в сине-голубых тонах является общепринятым символом и применяется различными производителями не обладает различительной способностью.

В подтверждение вышеизложенного лицо, подавшее возражение ссылается на результаты заключений [13, 14], которые были изложены выше по тексту, а также следующие сведения: о наличии такого товара как мороженое «Созвездие» Пермский



пломбир ваниль в стакане 12% «», подтверждением является распечатка с сайта производителя, сведения из системы web.archive и отзыв с сайта Отзовик, где представлены изображения упаковки мороженого Созвездие Пермский пломбир до даты приоритета товарного знака №756661 (07.12.2018г.); пломбир Коровка из



Коровки стаканчик 15% «», подтверждением того, что упаковка данного товара использовалась на дату приоритета товарного знака №756661 является факт подачи на регистрацию товарного знака № 684930 (дата приоритета 28.02.2018, дата регистрации 29.11.2018);

Также лицо, подавшее возражение указывает, что на рынке в настоящее время представлено большое количество производителей, которые также используют

обозначение, состоящее из сочетания неохраняемых элементов в виде реалистического изображения мороженого и словесных элементов, содержащих потребительскую

информацию в сочетании с фоном в сине-голубых тонах:




«» (Петрохолод

Мороженое пломбир на сливках Ванильный), «



» (Мороженое Сладкоежка с

ароматом ванили в вафельном стаканчике Новгородский ХК), «» (Мороженое пломбир «Башкирское мороженое» Из сливок ванильное в стаканчике), «



» (Мороженое "Наше детство" с ароматом ванили), что подтверждается

ссылками https://yandex.ru/images/search?rpt=imageview&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%2Forig&cbir_id=1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073&source-serpid=0x5-QHF30liGKg8Wy-yeQ&cbir_page=similar&p=1&text=url%3A%22avatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%2Forig%22&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-eda%2F3525402%2Fd7c920bc7c1a1b5d38c10ee3a13bcbd4%2Forig&lr=213; [https://eda.yandex.ru/retail/paterocka/product/bb95a76f-debf-434f-ac88-69878d64ac3e;](https://eda.yandex.ru/retail/paterocka/product/bb95a76f-debf-434f-ac88-69878d64ac3e) https://www.auchan.ru/product/morvafstpliz_slivvan_80g/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fimage%2Fsearch%3Frpt%3Dimageview%26url%3Dhttps%253A%252F%252Favatars.mds.yandex.net%252Fgetimagescbir%252F1907687%252FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%252Forig%26cbir_id%3D1907687%252FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%26sourceserpid%3D0x5-QHF30liGKg8Wy-yeQ%26cbir_page%3Dsimilar%26pos%3D18%26img_url%3Dhttp

%253A%252F%252Fauchan.ru%252Ff%252Fc%252Finsecure%252Fw%253A620%252Fplain%252Fhttps%253A%252F%252Fwww.auchan.ru%252Ffiles%252Foriginal%252F10512614; https://yandex.ru/images/search?rpt=imageview&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%2Forig&cbirid=1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoi DA5073&source-serpid=0x5-QHF30liGKg8WyyeQ&cbir_page=similar&p=1&text=url%3A%22avatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F1907687%2FfsNNOe8WuYOo5KKCKfoiDA5073%2Forig%22&pos=23&img_url=http%3A%2F%2Ftexnoplus.by%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F00644650.n_1_600x600.png&lr=213.

Коллегия отмечает, что анализируемые документы в отсутствие иных фактических сведений (объемы, территории реализации, активная рекламная кампания и т.д.) не свидетельствуют о широком и длительном использовании сходных с оспариваемым товарным знаком обозначений в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое» различными производителями и, тем самым, утраты у этого обозначения различительной способности.

Оценить, какие именно предприятия изготавливало продукцию в сходных упаковках, в какие города, регионы осуществлялись поставки продукции конечному потребителю, из материалов возражения не представляется возможным.

Таким образом, данный довод лица, подавшего возражение является недоказанным.

Также лицом, подавшим возражение, не доказан факт, что оспариваемый товарный знак является общепринятым символом.

К общепринятым символам могут быть отнесены в первую очередь изобразительные обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака. В качестве примеров общеупотребимых символов можно привести изображение чаши со змеей, являющейся общепринятым символом в области медицины и фармацевтики.

Также общепринятыми символами признаются условные обозначения в виде обозначений валюты, различных систем единиц, знаки препинания, и иные знаки и символы, с помощью которых передается какая-либо информация о товарах или

услугах. Для понимания общеупотребимого символа, в значении, заложенном пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса, необходимы доказательства ассоциирования оспариваемого товарного знака с видом деятельности путем закрепления данного условного обозначения в каких-либо справочных материалах или нормативных актах. При этом такой символ должен быть, как правило, единственным, лаконичным по своему содержанию и легким по восприятию, вызывать моментальные ассоциации с определенным товаром или областью деятельности.

В рассматриваемом случае, оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо символов, иное материалами возражения не доказано.

Относительно довода правообладателя о наличии различительной способности у оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

ООО «Ландис» приобщены к материалам следующие документы: копия справки из Тюменской торгово-промышленной палаты от 22.11.2022 [2]; копии наград ООО «Ландис» [3]; копия информация из СМИ о мороженом «Тюменский пломбир» [4]; копии товарных накладных, информационной таблицы о реализации мороженого [5]; копии размещенных в сети интернет отзывов потребителей о мороженом «Тюменский пломбир» [8]; копия статьи издания 72.ru об опросе жителей Тюмени о мороженом «Тюменский пломбир» [9]; копия информации о мороженом «Тюменский пломбир» из социальных сетей потребителей [10].

Анализ вышеуказанных сведений показал, что они касаются слов «ТЮМЕНСКИЙ ПЛОМБИР», которые в составе знака указаны как неохраноспособные элементы, не содержат даты опубликования или датированы после даты приоритета. Фото материалы [5], содержащие изображения продукции ООО «Ландис» свидетельствуют о различном дизайне упаковки, используемом ООО «Ландис» для маркировки товаров под обозначением «ТЮМЕНСКИЙ ПЛОМБИР», представлены упаковки шоколадного пломбира, пломбира в рожке, пломбира в ведрах например:




и имеют дату

опубликования после даты приоритета. Таким образом, невозможно однозначно прийти к выводу о том, в каком количестве и в какой упаковке реализовывалась продукция под обозначением «ТЮМЕНСКИЙ ПЛОМБИР». Сведения статьи [8] «Какое мороженое самое вкусное в Тюмени: горожане рассказали, за что любят «Тюменский пломбир»» датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака и отражает мнение потребителей только города Тюмени.

Вместе с тем, в материалы дела не представлены сведения об объемах продаж и затратах на рекламу, и об информированности потребителей о продукции



маркированной обозначением «» которые имели бы свое распространение на всю территорию Российской Федерации. Таким образом, довод правообладателя о наличии различительной способности у оспариваемого товарного знака или приобретения различительной способности в результате его деятельности материалами дела не доказан.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимают неохраноспособные элементы, знак в целом не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

После даты заседания коллегии, а именно 10.07.2023, на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Зубова Ю.С. поступило обращение от ООО «ЛАНДИС», доводы которого повторяют суть возражения, следовательно, не требуют дополнительного анализа. Также в обращении содержится довод о недобросовестности действий ОАО «Новосибхолод». Относительно данного довода коллегия сообщает, что данный довод не может быть рассмотрен в рамках рассматриваемого дела, поскольку коллегия не наделена соответствующими полномочиями.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №756661 недействительным полностью.