

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 15.06.2020, поданное ООО «Ишимский мясокомбинат», Тюменская обл., г. Ишим (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757894, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018757894 подано 27.12.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение «
», состоящее из словесного элемента «ИШИМСКИЙ», в котором буква «К» размещена на фоне пятиугольника, и расположенного ниже словесного элемента «мясокомбинат», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в красном, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.02.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» являются неохранными элементами:

- «ИШИМСКИЙ» образован от названия населенного пункта – города Ишим, что в свою очередь указывает на место производства товаров и место нахождения производителя;

- «МЯСОКОМБИНАТ» указывает на видовое наименование предприятия и его область деятельности: «Мясокомбинат» - промышленное предприятие по убою скота и переработке мяса и других продуктов на пищевые и кормовые продукты, технические изделия, медицинские препараты (см. Интернет, Словари, Энциклопедический словарь. 2009. на www.dic.academic.ru).

Учитывая доминирующее положение словесных элементов «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку слово «мясокомбинат» имеет определенное семантическое значение, то в отношении товаров/услуг, не имеющих отношения к производственной деятельности «мясокомбината», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров/услуг.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что представленные заявителем документы не подтверждают, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение товаров и услуг заявителя, поскольку различительная

способность доказываемая только в отношении заявленного обозначения и только в том виде, в котором оно подано на регистрацию.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.06.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему.

С учетом того, что положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, заявитель прилагает к данному возражению документы, подтверждающие факт длительного использования заявленного обозначения и, как результат, приобретения им различительной способности.

Заявитель начал вести свою деятельность в 2002 году задолго до установления приоритета товарного знака по заявке № 2018757894, о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ с ЭЦП налогового органа, при этом название «Ишимский мясокомбинат» непрерывно использовалось на упаковке для индивидуализации товаров, производимых заявителем.

В настоящее время Ишимский мясокомбинат реализует 8400 тысяч тонн колбасных изделий в год, 8000 тыс. тонн полуфабрикатов в год. Территория продвижения продукции Ишимского мясокомбината распространяется далеко за пределы города Ишима и представлена в таких городах, как Тюмень, Омск, Новосибирск, Сургут, Ханты-Мансийск, Курган, Екатеринбург. Предприятие имеет три филиала в городах Тюмень, Сургут и Ханты-Мансийск.

Продвижение продукции заявителя подтверждается договорами поставки и товарными накладными за 2011-2018 годы.

По данным сервиса СБИС (<https://sbis.ru/contragents/7205010700/720501001>) численность сотрудников ООО «Ишимский мясокомбинат» составляет 685 человек.

Выручка за 2018 год составила 3,1 млрд рублей, по ее объему предприятие занимает 1 место в отрасли «Мясо, мясные продукты, консервы мясные».

В 2018 году был проведен рестайлинг существующего логотипа и оболочек продукции по договору с ИП Храмцовым И.А. от 03.09.2018, в результате чего логотип приобрел вид, который заявлен на регистрацию.

Продукция ООО «Ишимский мясокомбинат» рекламируется по радио и телевидению, подтверждением чего являются договоры на оказание услуг за 2014-2018 годы по размещению рекламы продукции заявителя в эфире радиостанций «Европа+», «Шансон», «ЛавРадио», «Авторадио», «Дорожное радио», «Красная Армия», «Ретро FM», «Спорт FM», «Радио Рекорд», «Русское Радио», «Хит FM» и др., а также договоры на оказание услуг по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов мясокомбината в эфире телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», «Рен ТВ», «Домашний», «СТС», «ТНТ» и др. за 2012-2018 годы.

Территория распространения рекламы совпадает с территорией реализации продукции.

ООО «Ишимский мясокомбинат» активно использует баннеры, плакаты, листовки, календари и другую полиграфическую продукцию для рекламы своих товаров. Подтверждением этому служат договоры на создание макетов, изготовление и монтаж баннеров и плакатов, рекламных щитов за 2012-2018 годы, а также сами макеты полиграфической продукции.

ООО «Ишимский мясокомбинат» регулярно производит сувенирную продукцию с логотипом предприятия в виде футболок, кепок, календарей, монетниц, кастрюль, кружек и других предметов обихода. Кроме того, реклама продукции предприятия проводится и путем оклейки транспортных средств материалами с названием и логотипом ООО «Ишимский мясокомбинат».

Статьи об организации заявителя публиковались в различных периодических изданиях, к примеру, в 2009 году 30 января был заключен договор с ООО «Аргументы в УрФО» на размещение рекламы ООО «Ишимский мясокомбинат» в региональном выпуске «Аргументы и факты»; в 2013 году были опубликованы статьи в журнале «Аграрные известия» и газетах «Тюменская область сегодня», «Ишимская правда»; 09 февраля 2015 года заключен договор с ООО «Управляющая компания «Гранд Медиа»

на размещение статьи в журнале «Тюмень»; в 2016 и 2017 годах статьи публиковались в газетах «Комсомольская правда. Тюмень», «Аргументы и факты в Западной Сибири», «Ишимская правда», «Ишимский плацдарм», «Югорский экспресс», «Наша газета Тюмень», «Будь здоров. Семейный бюджет», в журнале «Антенна Телесемь». Заявитель прилагает договоры на оказание услуг по изготовлению и размещению в периодических изданиях информационных материалов, а также сканокпии статей в изданиях.

Для продвижения продукции заявителя в торговых сетях активно проводятся мероприятия с использованием промопоек, конкурсы и акции, в рамках которых проводятся дегустации, консультации покупателей, рассказы о ценностях бренда «Ишимский мясокомбинат». В подтверждение заявитель представляет договоры на проведение промоушен мероприятий за 2011-2018 годы.

Предприятие заявителя активно участвует в различных конкурсах и выставках: в 2012 году - в проекте «Покупаем Тюменское!», в 2013 году - в Продовольственном форуме в рамках выставки «ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ 2013», в 2014 году - в выставке «Агропромышленный комплекс. Продукты питания. Тара. Упаковка. Этикетка. Магазин. Ресторан. Гостиница. Сервис» и конференции «14th TRADE MARKETING FORUM RUSSIA 2014», в 2016 году - в VII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, в 2017 году - в выставке «Продукты питания. Сельскохозяйственная ярмарка», выставке-продаже в рамках городского фестиваля еды (г.Тюмень) и конкурсе Программы «100 лучших товаров России», в 2018 году - в Международном конкурсе качества пищевой продукции «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - 2018».

Заявитель активно рекламирует свою продукцию в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Заявитель приводит договор с ИП Носов Д.В. (2017 год) на оказание консультационных услуг по теме продвижения продукции в социальных сетях.

Заявитель также провел маркетинговые исследования с целью замерить уровень узнаваемости бренда и выяснить позиции бренда по отношению к конкурентам:

- маркетинговое исследование бренда «Ишимский», исполнитель ООО «Марка», территория исследования - г. Тюмень, которое проводилось в период с марта по май 2020 года;

- два отчета о маркетинговом исследовании бренда «Ишимский мясокомбинат», территория - г. Ханты-Мансийск (один из отчетов отражает результаты прямого интервьюирования респондентов (face2face), второй отчет отражает результаты опроса респондентов с помощью онлайн-опроса).

Во всех маркетинговых исследованиях при оценке наведенной узнаваемости респондентам визуализировался логотип «Ишимский мясокомбинат» в том виде, в котором был заявлен на регистрацию по заявке №2018757894, что свидетельствует о том, что ребрендинг логотипа «Ишимский мясокомбинат» не повлиял на степень узнаваемости бренда потребителями.

При сравнении обозначений заявителя, которые фигурируют в представленных документах, приложенных к возражению, можно сделать вывод, основной частью обозначений, на которые потребитель обращает внимание и запоминает бренд, является словесная часть «Ишимский мясокомбинат».

Заявитель обращает внимание на то, что известность обозначения «Ишимский мясокомбинат» потребителям в области местонахождения заявителя и близлежащих регионах обусловлена особенностью продукции, вводимой в гражданский оборот заявителем, поскольку мясо-колбасная продукция не является товаром длительного хранения и требует особых условий при транспортировке, учитывая ограниченный срок годности от нескольких дней до 1-2 месяцев, соответственно транспортировка в отдаленные регионы для организаций, производящих подобную продукцию, нецелесообразна.

Заявитель также ссылается на факт регистрации таких обозначений как «Великолукский Мясокомбинат» (г. Великие Луки (Псковская область), товарный знак по свидетельству №472826; «Крымский мясокомбинат» (г. Ростов-на-Дону), товарный знак по свидетельству №700572; «Клинский мясокомбинат» (г. Клин, Московская область), товарный знак по свидетельству №651480; «Кунгурский

мясокомбинат» (г. Кунгур, Пермский край), товарный знак по свидетельству №483911, которые признаны обладающими различительной способностью.



Заявитель является правообладателем товарных знаков «



свидетельству №449155 и «

» по свидетельству №640507, что также свидетельствует о длительности использования заявителем обозначения «Ишимский мясокомбинат».

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что в ЕГРЮЛ не было зарегистрировано ни одной организации с фирменным наименованием «Ишимский мясокомбинат», за исключением юридического лица-заявителя. Регистрация другой организации с фирменным наименованием «Ишимский мясокомбинат» будет неизбежно вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с указанием слова «мясокомбинат» в качестве неохраняемого элемента в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ:

29 - бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; пельмени [корейское мясное блюдо]; свинина; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; экстракты мясные;

30 - вареники [шарики из теста фаршированные]; вещества связующие для колбасных изделий; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; составы для глазирования ветчины.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; оформление витрин; презентация товаров на всех

медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров в целях покупки или продажи для третьих лиц; услуги розничной и оптовой продажи товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ с ЭЦП налогового органа [1];
- фотографии продукции ООО «Ишимский мясокомбинат» [2];
- договоры поставки ООО «Ишимский мясокомбинат» [3];
- товарные накладные ООО «Ишимский мясокомбинат» [4];
- договоры на создание веб-сайта [5];
- договор на рестайлинг логотипа [6];
- договоры на оказание услуг по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов в эфирах радиостанций [7];
- рекламные видеоролики ООО «Ишимский мясокомбинат» [8];
- договоры на оказание услуг по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов в эфирах телеканалов [9];
- договоры на оказание услуг по размещению рекламы на мониторах [10];
- договоры на изготовление полиграфической продукции и макеты полиграфической продукции [11];
- договоры на изготовление сувенирной продукции и макеты сувенирной продукции [12];
- договоры на оформление транспортных средств [13];
- договоры на размещение рекламы в периодических изданиях [14];
- договоры на написание и издание книги о предприятии [15];
- договоры на проведение промоушен мероприятий [16];
- договоры на участие в мероприятиях [17].
- договор №ВУ-2017/06 от 18.08.2017 с ИП Носов Д.В. [18];
- отчеты о маркетинговых исследованиях [19].

В дополнение к ранее представленным материалам возражения заявитель представил договоры поставки [20], заключенные в период с 2010 по 2018 годы с

крупными торговыми сетями, входящими в ТОП-10 продуктовых сетей России на 2020 год.

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

С учетом даты (27.12.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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.

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.

Указанные в пункте 34 Правил 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 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 относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «ИШИМС **К** ИЙИШИМСКИЙ», состоящее из словесного элемента «ИШИМСКИЙ», в котором буква «К» размещена на фоне пятиугольника, и расположенного ниже словесного элемента «мясокомбинат», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Заявитель ограничил перечень товаров 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары, не относящиеся к продукции, которую производит мясокомбинат, тем самым устранив основание для отказа в регистрации товарного знака по несоответствию заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса. При этом заявитель выразил согласие с выводом экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «мясокомбинат».

Словесный элемент «ИШИМСКИЙ» представляет собой прилагательное, образованное от географического наименования – города Ишим, административного центра Ишимского района Тюменской области. Расположен на левом берегу реки Ишим (приток Иртыша). Основан в 1687 году как Коркина слобода, с 1782 года — город Ишим. Население — 64414 чел. (2020). Общая площадь городских земель — 4610 га. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Ишим>).

Таким образом, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Ишимский» прямо указывает на место производства товаров и оказания услуг, в связи с чем признается неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, занимающих доминирующее положение в композиции знака, ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Вместе с тем, согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Анализ документов [1] – [20], представленных заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения, показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1], юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Ишимский мясокомбинат» было создано 22.11.2001.

Соответственно, данное фирменное наименование юридического лица использовалось при осуществлении деятельности по производству продукции (мясных и колбасных изделий).

Представленные документы, включая договоры поставки с приложенными к ним товаросопроводительными документами [3] – [4], [20], свидетельствуют именно об использовании обозначения «Ишимский мясокомбинат» в качестве фирменного наименования, т.е. в качестве индивидуализации заявителя как юридического лица, т.е. другого средства индивидуализации.

Из представленных материалов следует, что заявленное обозначение



«ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» стало использоваться для маркировки продукции заявителя после рестайлинга (ребрендинга), который был проведен в сентябре 2018 года, согласно договору от 03.09.2018 [6]. При этом заявленное обозначение использовалось в качестве средства индивидуализации товаров наряду с ранее зарегистрированными

товарными знаками «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» по свидетельству №449155 и «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» по свидетельству №640507, о чем свидетельствуют представленные фотографии продукции [2].




Коллегия обращает внимание, что практически все представленные материалы и документы, включая договоры поставки, договоры на оказание услуг по изготовлению и размещению рекламных и информационных материалов, договоры

на создание рекламной продукции, сведения об участии заявителя в различных мероприятиях и др., касаются деятельности заявителя до проведения ребрендинга, т.е. периода времени с 2011 по 2018 годы.

При этом период времени после ребрендинга до даты подачи заявки на товарный знак (27.12.2018) составляет незначительный срок менее чем три месяца.

Анализируя данные маркетинговых исследований [19], коллегия установила, что полученные результаты не могут объективно свидетельствовать об уровне



известности потребителю заявленного обозначения «» на дату подачи (27.12.2018) заявки №2018757894 на регистрацию товарного знака.

Прежде всего, результаты указанных исследований нельзя признать отвечающими критериям точности и объективности с точки зрения приобретения заявленным обозначением различительной способности на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, поскольку выборочная совокупность респондентов не является репрезентативной, учитывая, что генеральную совокупность потребителей составляет население Российской Федерации в целом.

Опросы проводились весной 2020 года (март - май) среди населения г. Тюмень (общее количество респондентов составили 175 человек (личное интервью) и 225 человек (интервью с использованием ресурса <http://anketolog.ru>) и два опроса среди жителей г. Ханты-Мансийск (выборочная совокупность соответственно 205 человек и 204 человека), т.е. в городах, где расположены филиалы предприятия «Ишимский мясокомбинат», что предопределило результаты опроса.

Кроме того, учитывая, что заявленное обозначение стало использоваться заявителем для маркировки продукции только в конце 2018 года, а данные ретроспективной известности обозначения, согласно которой большая часть респондентов показала знакомство с заявленным обозначением от 3 до 5 лет и более 5 лет, результаты этих исследований в целом также вызывают сомнение с точки зрения подтверждения доводов возражения.

При данных обстоятельствах результаты опроса не могут быть признаны объективными и точными, а степень известности заявленного обозначения на территории Российской Федерации на дату подачи заявки - доказанной.

Таким образом, представленные материалы не могут свидетельствовать о приобретении на дату 27.12.2018 различительной способности в результате длительного и интенсивного использования заявителем именно заявленного



обозначения « ».

Что касается упомянутых в возражении ссылок на регистрации иных товарных знаков, то они не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения в отсутствие сведений о том, что решения о регистрации этих товарных знаков приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018757894 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2020.