

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.08.2021 возражение, поданное Акционерным обществом «Янтарь», г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589630, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака _____ с приоритетом от 07.04.2015 по заявке №2015710031 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.10.2016 за №589630 в отношении товара 30 класса МКТУ – мороженое.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №589630 является Открытое акционерное общество «Белгородский хладокомбинат», г. Белгород (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2021, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №589630 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- акционерное общество «Янтарь» (лицо, подавшее возражение, АО «Янтарь»)
- предприятие, соединившее в своей деятельности большой опыт производства традиционного российского мороженого. Ежегодный список покупателей АО «Янтарь» включает наименования более 300 организаций и индивидуальных предпринимателей, с каждым годом список становится все больше. В городе Воронеже и за его пределами, производителя ВОРОНЕЖСКОГО МОРОЖЕНОГО знают как АО Янтарь (ранее ЗАО Холод);

- с начала 2017 года в магазинах города Воронежа появилось мороженое «Я люблю Воронеж», в ассортименте: вафельный стакан, эскимо, семейное. С появлением данного товара с названием «Я люблю Воронеж», жители города считают, что данный товар производит АО «Янтарь», т. к. в городе Воронеже это единственное предприятие по производству мороженого. За пределами города Воронежа потребители также считают, что производитель из Воронежа;

- ОАО «Белгородский хладокомбинат», указывая на этикетках «Я люблю Воронеж» слово «Воронеж», имитирует связь места производства мороженого с городом Воронежем. В наименовании мороженого «Я люблю Воронеж» слово «Воронеж» выражает принадлежность товара к чему либо, в данном случае - к городу Воронеж. Однако фактическое место производства мороженого расположено в городе Белгород и никак не связано с городом Воронеж;

- автономной некоммерческой организацией «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» в период с 21 по 23 июля 2021 года был сделан опрос потребителей мороженого, 615 жителей города Воронежа в возрасте 18 лет и старше с целью исследования восприятия воронежскими потребителями оспариваемого обозначения, возможности введения потребителей в заблуждение относительно местонахождения производителя товара под данным обозначением;

- результаты исследования показали, что для абсолютного большинства опрошенных потребителей (91 %) мороженое «Я люблю Воронеж» связывают

мороженое производителя в городе Воронеж, таким образом, существуют высокие риски введения потребителей в заблуждение относительно производителя мороженого ОАО «Белгородский хладокомбинат»;

- согласно результатам отчета более половины воронежских потребителей (55%), купив мороженое под обозначением «Я ЛЮБЛЮ ВОРОНЕЖ», потенциально могут изменить в худшую сторону свое отношение к мороженому воронежского производства, в частности АО «Янтарь», если продукция им не понравится;

- в связи с указанным существуют высокие репутационные риски для предприятия АО «Янтарь». Потребитель при выборе товара обращает внимание в первую очередь на упаковку и что там изображено. Мороженое под названием «Я люблю Воронеж» формирует у потребителя ложное представление о месте происхождения товара и его производителе. Из этого можно сделать вывод, что ОАО «Белгородский хладокомбинат» намеренно использует упаковку с названием «Я люблю Воронеж», вводя потребителя в заблуждение;

- 16 февраля 2021 года было зарегистрировано в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров географическое указание «ВОРОНЕЖСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» за №258/1. Исключительное право АО «Янтарь» на географическое указание дает возможность предъявлять предусмотренные законодательством требования к недобросовестным производителям.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589630 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Отчет АЦ «Левада-Центр».
2. Копия свидетельства №258/1 от 16.02.2021 на географическое указание Воронежское мороженое».
3. Свидетельство №589630.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению правообладатель представил отзыв на возражение, который мотивирован следующими доводами:

- словосочетание (предложение) - «Я люблю Воронеж» состоит из трех объединенных единой смысловой нагрузкой слов, имеющих явное общее значение в силу наличия в словосочетании местоимения «Я», глагола «Люблю» и существительного «Воронеж», которые создают семантически взаимосвязанную фразу (предложение), имеющую совершенно определенную смысловую нагрузку;

- смысловая нагрузка словесного элемента рассматриваемого товарного знака семантически может быть оценена исключительно при полном и совместном прочтении всех словесных элементов в силу их расположения последовательно - слева направо и сверху вниз, что соответствует правилам чтения слов русского языка, дополнительно глагол и существительное. С целью их правильного совместного восприятия слова объединены графическим элементом в виде символического сердца;

- АО «Янтарь», а также организация, проводившая опрос (по его поручению), при формировании цели исследования с участием товарного знака по свидетельству № 589630, не ставили вопрос о складывающемся у потребителя после просмотра товарного знака ощущении относительно смыслового значения названия мороженого в восприятии потребителя, напротив, вопрос имел ярко выраженный акцент относительно последствий негативной оценки качества товара и взаимосвязи указанной оценки с иными производителя из региона. ОАО «Белгородский хладокомбинат» считает, что для целей принятия решения о соответствии товарного знака требованиям статьи 1483 Кодекса вопросы, поставленные на исследование, являются некорректными, лишены какого-либо значения для рассматриваемого дела;

- проведенное ОАО «Белгородский хладокомбинат» с помощью специализированной организации исследование (опрос) среди жителей г. Воронежа, то есть в месте непосредственной реализации товара (мороженого), показывает, что семантическое значение словосочетания «Я люблю Воронеж» воспринимается

подавляющей частью потребителей как похвала городу (91,7 % респондентов), но не как указание на место производства товара. Следовательно, даже при негативной оценке качества товара, маркированного товарным знаком по свидетельству № 589630, указанная позиция при последующем выборе потребителем какого-либо иного товара, не может оказать влияние на признание всей продукции, произведенной в Воронеже, как исключительно некачественной;

- согласно правилам русского языка имя прилагательное — самостоятельная часть речи, обозначающая непроецессуальный признак предмета и отвечающая на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», «чей?» и так далее. Таким образом, в случае, если бы рассматриваемый товарный знак содержал в словосочетании прилагательные (к примеру «Воронежское» или предлог (определение) «Из Воронежа» в совокупности с существительным (наименованием географически известного объекта), действительно было бы возможно осуществлять его оценку с учетом требований пункта 3 статьи 1483, 1516 Кодекса. Однако, в рассматриваемом случае значение словосочетания указывает исключительно на желание производителя мороженого получить позитивный образ у потребителя в определенном регионе в силу наличия в наименовании мороженого элементов похвалы месту его (потребителя) проживания - фактически это реклама товара через похвалу городу и наличие графического элемента, также отражающего теплые чувства (симпатия) производителя к определенному городу;

- в обоснование доводов, содержащихся в настоящем отзыве, прилагается переписка с ФИПС относительно регистрации товарного знака, подтверждающая широкую известность мороженого, маркированного товарным знаком по свидетельству №589630 и его отдельных словесных и графических элементов в период с 2014-2016 годов;

- в обоснование семантического значения словесного элемента прилагается копия социологического опроса, выполненного ООО «Центр рекламы «Ллоцман» за период с 04.01.2022 г. по 09.01.2022 г. в месте реализации товара, то есть в г. Воронеже;

- все вышеперечисленные доводы позволяют утверждать, что признаки недобросовестной конкуренции в действиях АО «Белгородский хладокомбинат» отсутствуют, в отношении него не вынесены административные и (или) судебные решения в соответствии с требованиями ФЗ «О защите конкуренции», КоАП РФ, следовательно, доводы возражения в указанной части не основаны на надлежащих доказательствах;

- АО «Янтарь» не приводит в своих возражениях каких-либо отличительных признаков, влияющих на качественные характеристики мороженого, произведенного непосредственно в г. Воронеже от иных товаров того же типа - по качеству и виду сырья, способу производства и иным потребительским характеристикам, а также на причины, якобы имеющих место ассоциаций у потребителя между местом производства товара и наименованием географического объекта без наличия прямой семантической связи внутри предложения, указывающей на место производства;

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву были приложены следующие материалы:

4. Копия ответа на уведомление ФИПС в процессе регистрации ТЗ с распечаткой статьи в СМИ - Abireg.ru.

5. Копия товарных накладных 2016 года - 12 шт.

6. Копия товарных накладных 2014-2015 года - 4 шт.

7. Копия отчета по результатам исследования товарного знака № 589630.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшейся 18.01.2021, были представлены дополнительные материалы, касающиеся его деятельности по производству мороженого, в том числе под обозначением «Воронежское мороженое».

С учетом даты (07.04.2015) приоритета 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589630 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие данной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в состав которого входят слова «Пломбир», «Я» «Воронеж», и словосочетания «люблю Воронеж», «я люблю», причем все указанные словесные элементы, за исключением слов «Я» и «Пломбир», расположены на фоне стилизованного изображения сердца.

Анализ оспариваемого товарного знака на его соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав оспариваемого обозначения словесный элемент «Воронеж» представляет собой наименование географического объекта, находящегося на территории Российской Федерации. Воронеж — город в России, административный центр Воронежской области. Расположен на берегах реки

Воронеж, в 12 километрах от её впадения в Дон. Население города Воронежа по состоянию на 1 января 2021 года составляет 1 050 602 человека.

Наличие в составе знака названия города Воронеж способно вызвать у потребителя ассоциации с изготовителем товара и с его местонахождением в городе Воронеж, что не соответствует действительности, поскольку местом нахождения правообладателя товарного знака, являющегося производителем товара, в отношении которого действует оспариваемый товарный знак (мороженое), является город Белгород. И товар, маркированный оспариваемым знаком, производится в указанном городе Белгородским хладокомбинатом.

Довод о том, что у правообладателя на территории Воронежа находится склад (холодильник) для хранения и реализации продукции, парк грузовых автомобилей для развоза товара (что не имеет документального подтверждения), а также о том, что им ведется деятельность в регионе по продвижению мороженого, в том числе рекламная (4) и что сбыт этого товара осуществляется только на рынке Воронежа и Воронежской области, а также сведения о поставках товара за период с 2014 по 2016 годы (5-6), не доказывает факта широкой известности и узнаваемости товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, российскими потребителями в результате чего, несмотря на включение в знак названия города Воронеж, потребитель воспринимал бы этот товар как изготовленный Белгородским хладокомбинатом, являющимся правообладателем оспариваемого знака, а не производителем из города Воронеж. Указанные обстоятельства не позволяют признать наличие стойкой ассоциативной связи товара (мороженого), маркированного оспариваемым знаком, с правообладателем и не исключает возможности возникновения у потребителя ложных ассоциаций с местонахождением производителя товара.

Что касается довода правообладателя о том, что фраза «Я люблю Воронеж» оспариваемого знака воспринимается потребителями как похвала городу и указывает исключительно на желание производителя мороженого получить позитивный образ товара у потребителя в определенном регионе с учетом мнения потребителя согласно проведенному правообладателем социологическому опросу,

то указанное правообладателем смысловое значение оспариваемого обозначения, а именно похвала городу действительно относится к Воронежу, что подтверждают и результаты соцопроса (7). Однако, восприятие указанной фразы в качестве похвалы городу Воронеж не означает, что потребитель не будет воспринимать товар, маркированный подобным обозначением, как товар, произведенный в городе Воронеж, что не соответствует действительности.

Также следует отметить, что для оценки охраноспособности обозначений, включающих географические наименования, существенным является установление того, насколько для потребителей является важным происхождение товара из конкретного места, являющегося названием географического объекта или региона. Это восприятие зависит, прежде всего, от того, связаны ли характеристики этих товаров с их географическим происхождением. К товарам, характеристики которых связаны с их географическим происхождением, и это происхождение важно для потребителя и может сыграть решающую роль при выборе товара, относятся, прежде всего, сельскохозяйственные товары и продукты их переработки (зерно, бобовые, овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, мясо, молоко, сыр, икра, рыба, морепродукты, мед, масла и пр.), а также лесоматериалы (древесина), полезные ископаемые, горные породы, драгоценные камни, минеральные воды, лечебные грязи и соли.

Мороженое (товар, в отношении которого действует оспариваемый товарный знак) – это продукт переработки молока, пломбир среди всех видов мороженого отличается наиболее высоким содержанием молочного жира. Логично предположить, что качественное молоко – основа качественного и вкусного мороженого. В связи с этим потребители вправе ожидать, что в регионах, где развита молочная промышленность, производится также мороженое высокого качества, они даже могут предпочесть такое мороженое какому-либо другому именно по причине его происхождения.

В связи с указанным следует обратить внимание на довод возражения, касающийся того, что в 2021 году было зарегистрировано географическое указание «Воронежское мороженое», регистрация которого подтверждает, что товар

мороженое имеет характеристики, связанные с географическим происхождением этого товара (из Воронежа). При этом необходимо иметь в виду, что такие характеристики формируются в течение относительно длительного времени. Данное обстоятельство подтверждается и результатами опроса (1), проведенного Аналитическим центром «ЛЕВАДА-ЦЕНТР», согласно которому подавляющее большинство воронежских потребителей (91%) связывают мороженое под обозначением «Я люблю Воронеж» (товарный знак по свидетельству № 589630) именно с производителем из города Воронежа.

В соответствии с изложенным слово «Воронеж» в словосочетании «Я люблю Воронеж» будет восприниматься потребителями мороженого как указание на то, что это мороженое производится известным потребителю производителем - воронежским предприятием, и что это мороженое обладает какими-то особыми характеристиками, которыми не обладает другое мороженое.

Таким образом, потребители могут быть введены в заблуждение не только в отношении местонахождения изготовителя товара и места происхождения товара, но и в отношении самого товара, его качеств и свойств, так как потребитель может ошибочно предположить, что мороженое ОАО «Белгородский хладокомбинат» произведено на воронежском предприятии и обладает особыми характеристиками. Следовательно, имеются основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589630 недействительным полностью.