

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 22.12.2015 возражение, поданное ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» и ОАО «Обнинский колбасный завод», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №242227, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2001711452 с приоритетом от 17.04.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.04.2003 за №242227 на имя ОАО «Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат», Москва. В результате регистрации договора №РД0004015 от 15.11.2005 правообладателем товарного знака стало ОАО «Торговая компания Агропромышленного комплекса «Черкизовский», 107143, Москва, ул. Пермская, вл. 5. В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №242227 является ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», 107143, Москва, ул. Пермская, вл. 5 (далее — правообладатель) на основании зарегистрированного Роспатентом 12.08.2013 перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора за №РП0003376.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ИМПЕРСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 18, 29 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №242227 ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» не является тем лицом, которое впервые ввело в гражданский оборот товары 16, 18 и 29 классов МКТУ, включающие в себя мясо и колбасные изделия, мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые, этикетки, за исключением тканевых, оболочки колбасные, с использованием товарного знака «Имперская» и впервые индивидуализировало производимые им этикетки, за исключением тканевых, оболочки колбасные, колбасные изделия и мясные деликатесы товарным знаком «Имперская» от аналогичных товаров, выпускаемых другими производителями;
- данный товарный знак использовался ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» для маркировки произведенных им колбасных изделий и мясных деликатесов только с 24 ноября 2011 года, при этом ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», ОАО «Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат», ОАО «Торговая компания Агропромышленного комплекса «Черкизовский» никогда не производили и не реализовывали товары 16 и 18 классов МКТУ, включающие в себя мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые, этикетки, за исключением тканевых, оболочки колбасные;
- ООО «ВАН ХЕЕС РУС» разработаны и введены в действие 7 апреля 2003 года технические условия № 9213-001-58099196-03, согласованные ГУЗ СЦ ГСЭН на ж/д транспорте Министерства путей сообщения России (санитарно-эпидемиологическое заключение №77.95.07.921.Т.000018.02.03 от 27.02.2003 года), Объединением ветеринарии города Москвы (письмо №3-05/444 от 02.04.2003 года), ФГУ

«РОСТЕСТ-МОСКВА» (экспертное заключение № 180-5/206 от 01.04.2003 года) для применения неограниченным кругом производителей в редакции изменений № 1, разработанных и введенных в действие ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 18.04.2008 года, согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.37.921.Т.000199.02.08 от 06.02.2008 года), Комитетом ветеринарии города Москвы (письмо №3-17/939 от 14.03.2008 года), ФГУ РОСТЕСТМОСКВА» (экспертное заключение №160-5/249 от 15.04.2008 года);

- ООО «Шалер-Москва» разработаны и введены в действие 17 мая 2004 года технические условия № 9213-035-40155161-2004, согласованные Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России (санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.921.Т.000457.03.04 от 11.03.2004 года), Департаментом ветеринарии Минсельхоза России (письмо № 13-5-2/879 от 27.04.2004 года), ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» (экспертное заключение № 180-5/1431 от 12.05.2004 года) для применения неограниченным кругом производителей (перечисленные выше технические условия прилагаются к настоящему возражению в заверенных копиях);

- означенные выше нормативно-технические документы устанавливают рецептуру и технологию изготовления линейки мясных деликатесов и колбасных изделий с использованием словесного термина «Имперская» в качестве наименования мясных деликатесов и колбасных изделий, изготавливаемых по данным техническим условиям;

- на основании приведенных выше технических условий, начиная с 7 апреля 2003 года по настоящее время большое количество производителей колбасных изделий и мясных деликатесов свободно и открыто использовало словесный термин «Имперская» в качестве наименования производимых и реализуемых ими колбасных изделий и мясных деликатесов, данное обстоятельство подтверждается письмами разработчика технических условий № 9213-001-58099196-03 ООО «ВАН ХЕЕС РУС» в адрес производителей колбасной и деликатесной продукции из мяса о предоставлении им технических условий № 9213-001-58099196-03, которые содержат словесное обозначение «Имперская» в качестве наименования колбасной

и деликатесной продукции из мяса, изготавливаемой согласно данных технических условий (письма на 53 листах прилагаются);

- предшествующие правообладатели исключительных прав на товарный знак «Имперская» - ОАО «Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат» и ОАО «Торговая компания Агропромышленного комплекса «Черкизовский», начиная с 7 апреля 2003 года до 12 августа 2013 года не производили и не реализовывали мясных деликатесов и колбасных изделий с использованием товарного знака «Имперская» № 242227 в качестве наименования такой продукции, не предпринимали каких-либо действий по защите своих исключительных прав на товарный знак «Имперская» № 242227 в отношении товаров 29 класса МКТУ от их использования другими производителями мясных деликатесов и колбасных изделий в качестве наименования таковых словесным термином «Имперская», не препятствовали и не запрещали другим производителям мясных деликатесов и колбасных изделий использовать товарный знак «Имперская» № 242227 в качестве наименования колбасных изделий и мясных деликатесов, изготавливаемых и реализуемых ими согласно упомянутых выше технических условий;

- по данным сети Интернет по состоянию на 19.06.2015, 10.12.2014 и на ноябрь 2015 производители мясных деликатесов и колбасных изделий: ООО «Ратимир», адрес: г. Владивосток, ул. 3-я Шоссейная, 21; ООО «Стара-Загорский мясокомбинат», адрес: 443028, г. Самара, Красноглинский район, пет. Козелки ЗАО «Микояновский мясокомбинат», адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14 ООО Мясоперерабатывающее предприятие «Русский сорт», адрес: 141142, Московская область, Щелковский р-он, село Петровское ООО «Алексеевские колбасы», адрес: г. Москва, поселок Щапово ОАО мясокомбинат "Иркутский", 664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97 ООО "Мясокомбинат Астраханский" , г. Астрахань , ул. Ереванская , д.1; ООО «Эверест», адрес: 197760, г.Кронштадт, Кронштадское ш, д. 13 и др. свободно и открыто производили и предлагали неограниченному кругу лиц к продаже (покупке) мясные деликатесы и колбасные изделия, маркированные словесным термином «Имперская», «Имперский», что

подтверждается распечатками сведений с сайтов в сети Интернет, копиями протоколов осмотра нотариусом письменных доказательств - материалов сайтов;

- также в 1999 году ряд производителей, не имеющих отношения к ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», таких как АООТ «Липецк комплекс» (г. Липецк), АО «Смолмясо» (г. Смоленск), АОЗТ «Тамп» (г. Москва) использовали словесный термин «Имперская» в качестве наименования сырокопченых колбас, выпускаемых ими согласно технических условий № 10.02.01.238-95, разработанных на основании результатов диссертационных исследований кандидата технических наук Коршуновой Татьяны Николаевны, содержащихся в ее автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Интенсификация технологии сырокопченых колбас путем использования углеводных компонентов и винно-спиртовой композиции», хранящегося в библиотеке Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. Горбатова по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26 (копия автореферата указанной диссертации Коршуновой Т.Н. прилагается к возражению);

- по выводам, содержащимся в заключении лаборатории социологической экспертизы ФГБУ Институт социологии Российской Академии наук № 54-2015 от 27 апреля 2014 года, подготовленном по результатам социологического исследования, проведенного в период с 03 апреля 2015 года по 20 апреля 2015 года, в настоящее время товарный знак «Имперская» № 242227 не обладает различительной способностью для товаров класса 29 МКТУ «колбасные изделия» и «деликатесы из мяса», к 2015 году товарный знак «Имперская» № 242227 не обладал различительной способностью для товаров класса 29 МКТУ «колбасные изделия» и «деликатесы из мяса», в 2001 году товарный знак «Имперская» № 242227 не обладал различительной способностью для товаров класса 29 МКТУ «колбасные изделия» и «деликатесы из мяса», к 2001 году товарный знак «Имперская» № 242227 уже вошел во всеобщее употребление неограниченного круга производителей, продавцов и потребителей колбасных изделий, мясных деликатесов как общеупотребимое название «колбасных изделий» и «деликатесов из мяса»;

- изложенные выше обстоятельства и нормы права позволяют сделать вывод о том, что словесное обозначение «Имперская» в настоящее время, а также на дату (17.04.2001) приоритета товарного знака № 242227, дату (12.08.2013) регистрации перехода исключительного права ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» на товарный знак № 242227 вошло во всеобщее употребление среди производителей, продавцов и потребителей определенного вида товара - колбас и мясных деликатесов как наименование варено-копченых колбас и мясных деликатесов, а также о том, что словесное обозначение «Имперская» как в настоящее время, так и на указанные выше даты, не обладает и не обладало различительной способностью, в связи с чем, не имеет способности отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц, а именно, отличать в сознании неограниченного круга потребителей колбасы и мясные деликатесы, произведенные ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», от колбас и деликатесов, произведенных другими производителями;

- представленные в возражении материалы свидетельствуют о том, что словесное обозначение «Имперская» является наименованием сорта колбас и деликатесов из мяса, рецептура которых разработана еще в 90 годах прошлого века и в 2000 году не ОАО «Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат» и не ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», а другими лицами, в период с 1999 года до даты приоритета товарного знака мясные деликатесы и колбасы с наименованием «Имперская» выпускались и продавались на рынке мясных продуктов города Москвы и Московской области как российскими, так и иностранными производителями;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «Имперская» как наименование вида колбас и мясных деликатесов, производимого и продаваемого различными предприятиями на территории Российской Федерации, не может быть использовано для индивидуализации товаров какого-либо конкретного производителя;

- согласно пункту 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 21.07.2014) "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг;

- в рассматриваем случае недобросовестное поведение ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», зарегистрировавшего в качестве товарного знака словесное обозначение «Имперская», ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, в отношении товаров 29 класса МКТУ, включающих продукты из мяса, колбасы, состоит в действиях по вытеснению конкурентов ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» с рынка мясных продуктов города Москвы, Московской, Рязанской, Калужской и других областей путем предъявления 23 сентября 2014 года письменных требований к ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», 27.08.2014 года письменных требований к ОАО «Обнинский колбасный завод» о прекращении использования словесного термина «Имперская» в качестве наименования производимых ими колбасных изделий и мясных деликатесов, осуществление регистрации ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» исключительного права на товарный знак «Имперская» только с целью вытеснения своих конкурентов с рынка мясных продуктов города Москвы, Московской, Рязанской, Калужской и других областей, коими являются ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» и ОАО «Обнинский колбасный завод», усматривается в обращении ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» с жалобами в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области на незаконное использование товарного знака «Имперская» ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», с жалобами в Управление Роспотребнадзора по Калужской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Калужской области на незаконное использование товарного знака «Имперская» ОАО «Обнинский колбасный завод».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №242227 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо и колбасные изделия», 16 класса МКТУ: «мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые, этикетки, за исключением тканевых», 18 класса МКТУ: «оболочки колбасные».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ об ОАО «Обнинский колбасный завод»;
- копия выписки из ЕГРЮЛ об ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат»;
- копия выписки из ЕГРЮЛ об ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»;
- копия устава ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат»;
- копия устава ОАО «Обнинский колбасный завод»;
- копия информационного письма Управления Росстата по Рязанской области № 04-26/46 от 21.06.2010 года;
- копия информационного письма Калужского областного комитета государственной статистики Госкомстата России № 15-03/726 от 31.07.2003 года;
- копия приложения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 242227, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности в подтверждение государственной регистрации 12 августа 2013 года перехода исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) № 242227 «Имперская» к ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» за № РП 0003376;
- копия приложения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 242227, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности в подтверждение государственной регистрации 24 ноября 2011 года лицензионного договора между ОАО «Торговая компания Агропромышленного комплекса «Черкизовский» и ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» о

предоставление неисключительной лицензии на товарный знак (знак обслуживания) № 242227 «Имперская» за № РД0090693;

- копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 242227 от 04 апреля 2003 года, выданного Российским агентством по патентам и товарным знакам;
- копия приложения № 1 от 16 ноября 2005 года к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) «Имперская» № 242227;
- копия заключения Лаборатории социологической экспертизы ФГБУ Институт социологии Российской Академии наук № 54-2015 от 27 апреля 2014 года;
- копия отзыва Аналитического центра Юрия Левады («Левада центр») №83 от 30 апреля 2015 года на заключение Лаборатории социологической экспертизы ФГБУ Институт социологии Российской Академии наук № 54-2015 от 27 апреля 2014 года;
- копия автореферата диссертации Коршуновой Татьяны Николаевны на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Интенсификация технологии сырокопченых колбас путем использования углеводных компонентов и винно-спиртовой композиции», защита которой состоялась 23 сентября 1999 года;
- копия технических условий № 9213-001-58099196-03;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №77.95.07.921.Т.000018.02.03 от 27.02.2003 года;
- копия письма Объединения ветеринарии города Москвы №3-05/444 от 02.04.2003 года;
- копия экспертного заключения ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» № 180-5/206 от 01.04.2003 года на технические условия № 9213-001 -58099196-03;
- копия изменений № 1 в технические условия № 9213-001-58099196-03, разработанных и введенных в действие ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 18.04.2008 года;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.37.921.Т.000199.02.08 от 06.02.2008 года;
- копия письма Комитета ветеринарии города Москвы № 3-17/939 от 14.03.2008 года;

- копия экспертного заключения ФГУ РОСТЕСТМОСКВА» №160-5/249 от 15.04.2008 года на изменения № 1 в технические условия № 9213-001-58099196-03, разработанные и введенные в действие ООО «ВАН ХЕЕС РУС» 18.04.2008 года;
- копия технических условий № 9213-035-40155161-2004, разработанных и введенных в действие ООО «Шалер-Москва» 17 мая 2004 года;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.02.921.П.000421.03.04 от 11.03.2004 года;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.02.921.П.000457.03.04 от 11.03.2004 года;
- копия изменений № 1 в технические условия № 9213-035-40155161-2004, разработанных и введенных в действие ООО «Шалер-Москва» 10 июля 2007 года;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 50.99.02.921.Т.008764.06.07 от 15.06.2007 года;
- копии писем разработчика технических условий № 9213-001-58099196-03 ООО «ВАН ХЕЕС РУС» в адрес производителей колбасной и деликатесной продукции из мяса о предоставлении им технических условий № 9213-001-58099196-03;
- копии распечаток сведений о производстве и продаже колбасных изделий и мясных деликатесов с сайтов в сети Интернет;
- копии протоколов осмотра нотариусом письменных доказательств - материалов ряда сайтов сети Интернет;
- копия заявления Управления Роспотребнадзора по Рязанской области арбитражный суд Рязанской области о привлечении ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» к административной ответственности по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ от 13.11.2014 года;
- копия решения арбитражного суда Рязанской области по делу № А54-6179/2014 от 16 ноября 2015 года;
- копия решения арбитражного суда Калужской области от 23 января 2015 года по делу № А23-5657/2014;
- копия письменной претензии ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» от 23.09.2014 года к ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат»;

- копия письменной претензии ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» от 27.08.2014 года к ОАО «Обнинский колбасный завод»;
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 мая 2015 года по делу № СИП-184/2013;
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2014 года по делу СИП-258/2014;
- копия протокола осмотра (Реестр № 1-225 от 19.06.2015 года) нотариусом информации, размещенной на информационном ресурсе в телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения и ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «ИМПЕРСКАЯ» не относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- о вхождении обозначения во всеобщее употребление свидетельствует одновременное наличие трех обстоятельств (см. пункт 3.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденные приказом Роспатента от 27 марта 1997 №26 (далее – Методические рекомендации №26): использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время;
- не подтверждено использование товарного знака «ИМПЕРСКАЯ» в течение длительного времени различными производителями;
- приведенные в возражении доводы не свидетельствуют о том, что обозначение «ИМПЕРСКАЯ» вызывало у потребителя устойчивые ассоциации с конкретным видом продукции – колбасного или мясного изделия;
- не доказано массовое использование обозначения «ИМПЕРСКАЯ»;

- ряд производителей, на которых ссылается лицо, подавшее возражение, подтвердили письменно, что они не используют оспариваемое обозначение или полностью прекратили его использование;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью;

- знак используется правообладателем и аффилированными с ним лицами на протяжении длительного времени;

- ОАО «Бирюлевский мясокомбинат» (ОАО «БИКОМ»), являющийся первым правообладателем товарного знака по свидетельству №242227, и ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский», в пользу которого была осуществлена уступка данного товарного знака 15.11.2005, являются аффилированными лицами с ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (ОАО «ЧМПЗ») - правообладателем знака в настоящее время, что подтверждается выпиской из системы мониторинга юридических лиц «СПАРК» международной информационной группы «Интерфакс» и списком аффилированных лиц ОАО «ЧМПЗ» за период с 31.12.2005 по 10.01.2016, утвержденным президентом общества;

- в 2012 году была произведена добровольная реорганизация ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский» в форме присоединения к ОАО «ЧМПЗ», что подтверждается протоколами общих собраний акционеров указанных компаний, а также свидетельством Федеральной налоговой службы о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.04.2013;

- ОАО «БИКОМ», ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский» и ОАО «ЧМПЗ» входят в группу компаний «Черкизово»(головная компания – ПАО «Черкизово»), являющуюся крупнейшим в России производителем мясной продукции, входящим в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и комбикормов;

- согласно справке за №04/07-04/213 от 20.05.2016 объем реализации ОАО «ЧМПЗ» колбасных изделий и иных товаров с использованием оспариваемого товарного знака с 2007 по апрель 2016 составил около 5244 тонн;

- колбаса варено-копченая «Имперская» сертифицирована системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России, что подтверждается свидетельством;

- продукция, маркированная товарным знаком «Имперская», неоднократно была удостоена наград за высокое качество – диплом 2007 г. и серебряная медаль за высокое качество колбасы варено-копченой «Имперская», золотая медаль за высокое качество деликатесных продуктов: рулета «По-стрелецки», ветчины «Имперская», золотой знак «Всероссийская марка»(III тысячелетие), знак качества XXI века (колбаса варено-копченая «Имперская») и т.д.;

- на всем протяжении действия правовой охраны оспариваемого знака его использование и продвижение маркированной им продукции на товарном рынке осуществлялось правообладателем и аффилированными с ним юридическими лицами, входящими в группу компаний «Черкизово»;

- одно из лиц, подавших возражение, а именно ОАО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», признавало права правообладателя на товарный знак «ИМПЕРСКАЯ», факт нарушения его исключительных прав, что выразилось в признании иска по делу о взыскании компенсации №А54-3771/2015;

- правообладатель предпринимал меры по защите своих исключительных прав на товарный знак по свидетельству №242227, что выражалось в направлении претензионных писем в адрес нарушителей, иницировании ряда судебных дел о взыскании компенсаций, в частности, с лиц, подавших возражение;

- действия правообладателя по государственной регистрации оспариваемого товарного знака не могут быть признаны недобросовестной конкуренцией, кроме того, вопрос о наличии в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции не может разрешаться в рамках поданного возражения в отсутствие соответствующего решения федерального антимонопольного органа.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №242227.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- письма производителей о не использовании или о прекращении использования обозначения «Имперская»;

- сведения, подтверждающие аффилированность компаний;

- сведения, подтверждающие факт реорганизации ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский» в форме присоединения к ОАО «ЧМПЗ»;
- справка об объемах реализации продукции под товарным знаком «Имперская»;
- сертификаты соответствия колбасы варено-копченой «Имперская»;
- дипломы и свидетельства;
- претензионные письма, решения Калужского и Рязанского УФАС, постановление СИП по делу №А54-3771/2015;
- документы, подтверждающие факт реализации продукции с использованием товарного знака «Имперская».

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, касающиеся несогласия с доводами отзыва правообладателя.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.04.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, а также вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не

образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом (1.3) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №242227 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ИМПЕРСКАЯ». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 18, 29 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения **«ИМПЕРСКАЯ»** показал, что оно является прилагательным от слова «Империя» и в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, носит фантазийный характер.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак по свидетельству №242227 является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, коллегия отмечает, что в материалах возражения не представлено доказательств того, что в результате длительного применения обозначения «ИМПЕРСКАЯ» для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями оно стало указанием конкретного вида товара.

Возражение не содержит документально подтвержденных сведений о том, что обозначение «ИМПЕРСКАЯ» использовалось в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака различными, независимыми друг от друга производителями в качестве наименования одного и того же вида товаров. Отсутствуют также сведения о том, что обозначение «ИМПЕРСКАЯ» использовалось в качестве наименования товара специалистами пищевой промышленности, работниками торговли. В возражении не приведено доказательств, что обозначение «Имперская» вошло в словарно-справочный фонд или какие-либо справочные материалы, касающиеся колбасных и мясных изделий.

Ссылка лица, подавшего возражение, на статью Сидорчук Р.Р., опубликованную в 2010 году, в которой указано, что в предновогоднем сезоне 2001 года окорок «имперский» был ввезен из Дании и продавался под маркой «Меримейд», не может служить доказательством того, что указанный товар был известен в России задолго до даты приоритета оспариваемого знака и воспринимался потребителями как видовое наименование конкретного товара - окорока. Что касается довода возражения о том, что АООТ «Липецк комплекс», АО «Смолмясо» и АОЗТ «Тамп» использовали слово «Имперская» в качестве наименования сырокопченых колбас, выпускаемых ими по ТУ №10.02.01.238-95, то указанное также не доказывает факта производства, реализации колбасы этими предприятиями и длительности использования обозначения. Представленные в возражении технические условия ООО «ВАН ХЕЕС РУС» и ООО «Шалер-Москва» были разработаны и утверждены после даты приоритета оспариваемого товарного знака и не могут являться доказательством использования обозначения «ИМПЕРСКАЯ» производителями колбас и мясных деликатесов. Иных документов, свидетельствующих об использовании обозначения «ИМПЕРСКАЯ» другими производителями, материалы возражения не содержат.

В отношении представленного заключения лаборатории социологической экспертизы Института Социологии РАН коллегия считает необходимым отметить, что выводы, полученные в результате опроса потребителей в 2015, касающиеся того, что обозначение «ИМПЕРСКАЯ» к 2001 году вошло в употребление как

название и колбасных изделий и мясных деликатесов, вызывают сомнения в их обоснованности. В случае, когда потребители не ассоциируют обозначение с конкретным видом продукта питания, оснований для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида не имеется.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не обладал и не обладает различительной способностью в настоящее время, также не доказан материалами возражения.

Приведенные сведения из сети Интернет не позволяют установить не только дату начала использования обозначения «ИМПЕРСКАЯ» указанными лицами, но и достоверность размещенной на сайтах информации, следовательно, они не могут быть приняты во внимание.

Кроме того, следует отметить, что согласно материалам отзыва, оспариваемый товарный знак используется правообладателем и аффилированными с ним лицами на протяжении длительного периода времени, в частности, в отношении варено-копченой колбасы и ветчины, о чем свидетельствуют представленная справка об объемах реализации, награды за качество продукции (Серебряная медаль за высокое качество варено-копченой колбасы «Имперская», Золотая медаль за высокое качество ветчины «Имперская», знак качества XXI века, золотой знак «Всероссийская марка и др.), товарные накладные, счета-фактуры и другие документы.

В отношении довода возражения о том, что действия правообладателя по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству №242227 является актом недобросовестной конкуренции, следует отметить, что вопрос признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом, относится к компетенции антимонопольного органа.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №242227.