

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 27.09.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рота-Агро», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714290, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Сан Блю**» по заявке №2020714290 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.03.2020 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.05.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ *«композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); мармелад, за исключением кондитерских изделий; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; фрукты консервированные; фундук обработанный; цедра фруктовая; ягоды консервированные; мясо консервированное; рыба соленая; сало; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; составы*

для приготовления супов; спреды на основе орехов; фрукты замороженные; чипсы фруктовые; яйца». В отношении иных заявленных товаров 29 класса МКТУ «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; простокваша [скисшее молоко]» в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку воспроизводит название, которым маркирует товары, однородные заявленным российский предприниматель польско-английского происхождения Джон Максвелл Кописки, и которое возникло ранее даты приоритета заявки: (заявленное обозначение воспроизводит название, которым маркирует товары, однородные заявленным российский предприниматель польско-английского происхождения Джон Максвелл Кописки, и которое возникло ранее даты приоритета заявки, см:

(1) <https://bogdarnya.ru/company/projects/ferma-rozhdestvo/>;

(2) <https://papinalavka.ru/shop/products/view/523>;

(3) [https://bogdarnya.shop/product/sun-](https://bogdarnya.shop/product/sun-blue/#:~:text=Сан%20Блю%20(англ.%20Sun%20Blue),(отсюда%20название)%20и%20слоистую%20консистенцию)

[blue/#:~:text=Сан%20Блю%20\(англ.%20Sun%20Blue\),\(отсюда%20название\)%20и%20слоистую%20консистенцию](https://bogdarnya.shop/product/sun-blue/#:~:text=Сан%20Блю%20(англ.%20Sun%20Blue),(отсюда%20название)%20и%20слоистую%20консистенцию);

(4) <https://rodsok.ru/katalog/sir/sun-blue-ot-dzhona-kopiski-id86>;

(5) [https://farmdo.ru/catalog/product/5090-](https://farmdo.ru/catalog/product/5090-syr_s_goluboy_plesenyu_sun_blue_ot_bogdarni_dzhona_kopiski)

[syr_s_goluboy_plesenyu_sun_blue_ot_bogdarni_dzhona_kopiski](https://farmdo.ru/catalog/product/5090-syr_s_goluboy_plesenyu_sun_blue_ot_bogdarni_dzhona_kopiski) и др.).

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения 16.11.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- в отношении приведенных экспертизой ссылок (1) – (5) не представляется возможным установить, когда они были размещены в сети Интернет, что обуславливает возможность размещения сведений после даты приоритета заявленного обозначения, по ссылке (1) не обнаружено совпадений с заявленным обозначением, по ссылке (2) содержатся сведения об отсутствии товара в наличии, по ссылке (3) информация о соответствующей странице не найдена, по ссылке (4) нет данных о потребителях, приобретавших этот товар, не обновляется информация о наличии сыра в продаже, по ссылке (5) нет информации, как приобрести этот товар;

- при проверке обозначения «Сан Блю» в отношении товаров 29 класса МКТУ не было выявлено ни зарегистрированных товарных знаков, ни заявок, поданных на данное обозначение;

- Джон Кописки не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя Российской Федерации, не является обладателем права на обозначение «Сан Блю», обозначение «Сан Блю» не является его коммерческим обозначением, не обращался в Роспатент против заявки заявителя;

- на всех этикетках продукции, в том числе сыра от Джона Кописки, есть пометка о производителе - «Авторский сыр от Джона Кописки», что и следует рассматривать как средство индивидуализации продукции этого производителя;

- действия заявителя по подаче на регистрацию заявленного обозначения и использованию его в хозяйственном обороте не подпадают под действия, признающиеся недобросовестной конкуренцией, а именно, заявитель не использует чужой товарный знак, коммерческое обозначение, не имитирует упаковку, фирменный стиль, не совершает прочих действий, запрещенных антимонопольным законодательством;

- ссылки экспертизы не отражают масштаба производства и продаж сыра, маркируемого обозначением «Сан Блю», свидетельствующего об известности

данного обозначения длительное время на территории Российской Федерации, а, кроме того, нельзя с уверенностью сказать, что противопоставленное обозначение использовалось ранее даты приоритета;

- в заключении экспертизы не было представлено доказательств, о которых говорится в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (далее – Информационная справка), подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- заявитель является крупным производителем молочной продукции (<http://www.rota-group.ru>) хорошо известен потребителю, принимает участие в конкурсе «Лучший сыр России», активно продвигает и реализует свою продукцию в большинстве торговых сетей Российской Федерации посредством аффилированного лица ООО «Сырный Дом», в том числе преступил к производству сыра «Сан Блю», за период с 01.01.2021 по 09.11.2021 было произведено и реализовано 296 кг упомянутого сыра;

- в сети Интернет на странице Яндекс Дзен заявителем была найдена информация о сыре Джона Кописки, размещенная 04.12.2020, т.е. позднее подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020714290 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- Копии договоров поставки №02/260318/1 от 26.03.2018; №СД/21092020/1 от 21.09.2020, №СД/111119/1 от 11.11.2019, №СД/190220/1 от 19.02.2020, №СД/090821/1 от 04.08.2021, №СД/160519/1 от 16.05.2019 [1];

- Копии универсальных передаточных документов [2];

- Сведения о продажах [3];

- Скриншоты публикаций [4];

- Копия диплома [5].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (19.03.2020) поступления заявки №2020714290 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

Словесное обозначение «**Сан Блю**» по заявке №2020714290 с датой приоритета от 19.03.2020 выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2020714290 испрашивается для товаров 29 класса МКТУ *«вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); крем сливочный; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; мякоть фруктовая; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; фрукты консервированные; фундук обработанный; цедра фруктовая; ягоды консервированные; мясо консервированное; простокваша [скисшее молоко]; рыба соленая; сало; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; фрукты замороженные; чипсы фруктовые; яйца».*

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «Сан» и «Блю» отсутствуют в качестве лексических единиц русского языка, в связи с чем воспринимаются в качестве фантазийных и сами по себе не несут информацию о товаре и его изготовителе.

Что касается приведенных в оспариваемом решении Роспатента аргументов о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя ряда товаров 29 класса МКТУ, относящихся к молочной

продукции, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в упомянутой выше Информационной справке, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Обращение к приведенным в заключении по результатам экспертизы ссылкам (1) – (5) показало, что в сети Интернет присутствует информация о сыре «Сан Блю», производство которого осуществляется российским фермером Джоном Кописки. Согласно ссылке (1), основанная Джоном Кописки ферма «Рождество» была основана в 2004 году, осуществляет поставки молока одному из крупнейших производителей молочных продуктов – компании «Вимм-Биль-Данн» (сейчас «Пепсико»), а также на собственной сыроварне «Сыр-Сэр-Джон» имеется производство различной молочной продукции, включая сыры, пользующимся спросом в магазине Агро-туристического комплекса «Богодарня», а также в магазинах собственной торговой сети «Сырмарка» в Москве, Владимире и Владимирской области.

Обратившись к ссылкам (2), (4), (5), а также изучив ссылку (3) по уточненному адресу https://bogdarnya.shop/catalog/syry/san_blyu/ коллегия проанализировала сведения о наличии в продаже сыра Джона Кописки (Интернет-магазины <http://bogdarnya.shop>, <https://papinalavka.ru>, <https://rodsok.ru> и фермерский блог

<https://farmdo.ru>), сопровождаемого обозначением «Сан Блю». Следует констатировать, что информация о дате размещения упомянутых сведений в сети Интернет отсутствует, не имеется также каких-либо отзывов потребителей о сыре «Сан Блю» на указанных страницах.

Как справедливо отметил заявитель, в силу отсутствия данной информации, не представляется возможным соотнести приведенные в заключении по результатам экспертизы данные с датой (19.03.2020) подачи заявки на регистрацию товарного знака «Сан Блю».

Отсутствие в распоряжении коллегии данных о длительности и интенсивности производства сыра «Сан Блю» от Джона Кописки, о степени информированности потребителей об этом продукте, не позволяет установить наличие устойчивых ассоциативных связей между этим обозначением и упомянутым экспертизой производителем сыра на дату приоритета заявленного обозначения.

Что касается представленных материалов возражения о деятельности заявителя по производству сыра, то они приняты коллегией к сведению. Исходя из имеющихся документов [1] – [5], производство и поставки сыра «Сан Блю» осуществляется через аффилированное заявителю юридическое лицо – ООО «Сырный Дом» с апреля 2021 года.

Таким образом, учитывая все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности и не располагая доказательствами несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров 29 класса МКТУ, не усматривается оснований для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2021, изменить решение Роспатента от 28.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020714290.