

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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, рассмотрела поступившее 11.12.2023 возражение, поданное Открытым акционерным обществом «Новосибирский хладокомбинат» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489223, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  с приоритетом от 06.04.2012 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2013 за №489223 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица», 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 43 (RU) (далее - правообладатель) в отношении указанных в свидетельстве товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №489223 предоставлена в нарушение

требований, установленных пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Открытое акционерное общество «Новосибирский хладокомбинат» (Фабрика мороженого «Полярис») является одним из самых известных в Сибирском Федеральном округе производителей мороженого, ассортимент которого представлен на территории всей России (<https://polaris.su>). Фабрика мороженого «Полярис», к которой относится ОАО «Новосибхолод», производит мороженое пломбир в пергаментной упаковке с изображением медведя с 2007 г. по настоящее время;

- в 2023 г. ООО «Фабрика мороженого «СЛАВИЦА» обратилась с заявлением в Марийское УФАС с обвинением ОАО «Новосибхолод» в нарушении статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» в связи с использованием изображения медведя, тождественного медведю в товарном знаке №489223. На основании этого было возбуждено административное производство по делу № 012/01/14.6-912/2023, чем и подтверждается заинтересованность ОАО «Новосибхолод» в признании недействительным решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку №489223 в соответствии с пунктом 1 статьи 1512 Кодекса;

- регистрация товарного знака по свидетельству №489223 является недействительной на основании того, что его изобразительный элемент в виде стилизованного белого медведя до даты приоритета товарного знака (06.04.2012 г.) вошел во всеобщее употребление различными производителями мороженого, поэтому обозначение в целом не обладает различительной способностью;

- на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака №489223 (06.04.2012) изобразительный элемент в виде символического белого медведя уже использовался различными производителями мороженого на упаковках данного товара, в частности, к таким лицам относятся ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО»)) (в настоящее время ликвидировано) и фабрика «Полярис», к которой относится ОАО «Новосибхолод»;

- в открытых источниках сети интернет имеются сведения об использовании ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованного в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО») дизайна упаковки мороженого с



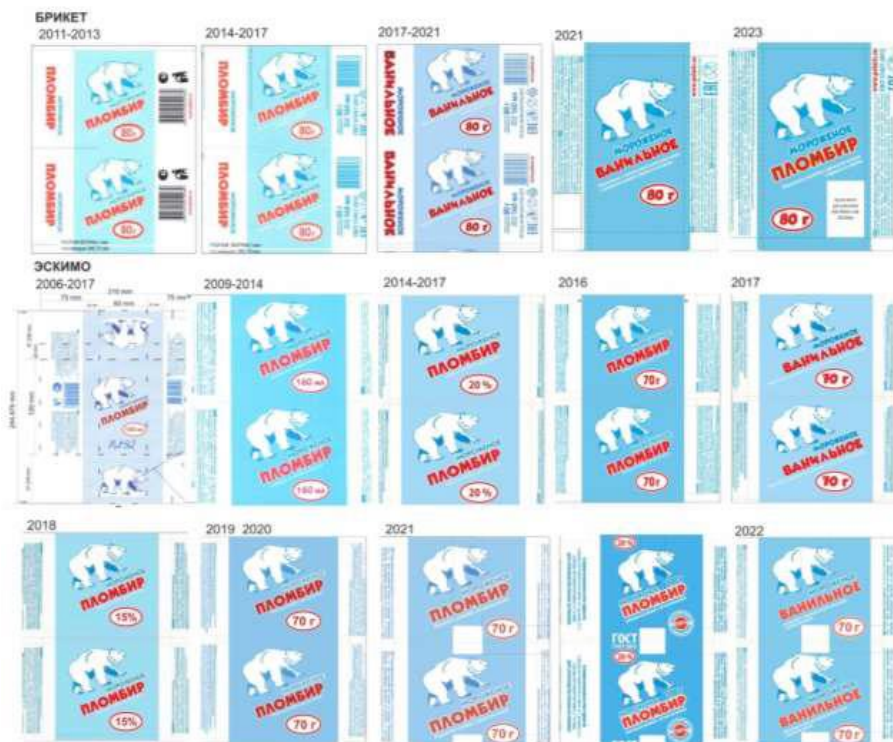
изображением медведя на пергаменте, которое участвовало в конкурсе «100 лучших товаров России» в 2005, 2008, 2013 годах. (<https://www.100best.ru/content/tovary-ipredpriyatiya?i1=5020&i2=10986>) (Приложение 1);

- т.е. уже в 2005 году часть комбинированного товарного знака № 489223, а именно изображение белого медведя было широко известно потребителям, товар, идентифицируемый данным обозначением, ассоциировался у потребителя с производителем мороженого ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО»);

- от бывшего директора ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО») Сабурова И.Я. получено письмо, в котором подтвержден факт производства мороженого в пергаментной упаковке с изображением медведя в период с 2005 по 2015 гг. При этом директор сообщил, что он не имеет достоверных сведений о том, кто являлся автором изображения символического медведя, использованного в дизайне упаковки мороженого ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО», а также дизайна упаковки в целом, однако, таким лицо не могла быть Нагайцева Н.А., поскольку она не являлась сотрудником ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО», также последнее никогда не состояло с ней в договорных отношениях (Приложение 2);

- первое изображение упаковки с изображением медведя на официальном сайте ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» <http://www.hladko.ru> зафиксировано системой <https://web.archive.org>: 24.03.2012г. (Приложение 3). Новосибирская фабрика мороженого «Полярис», в которую входит ОАО

«Новосибхолод» (ИНН 5403232532), выпускает мороженое в пергаментной упаковке с графическим изображением медведя с 2007 года по настоящее время (выпускалось в двух видах: эскимо и брикет). Конечно, дизайн упаковки претерпевал незначительные изменения, но изображение медведя на синем фоне



оставалось неизменным:

- ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403232532) является правообладателем



произведения в виде дизайна упаковки «» (Свидетельство от 24.11.2006 г.) (Приложение 4). На основании Дополнительного соглашения от 22.09.2009 г. к Договору поставки №38 от 16.02.2009 г. исключительные права на произведение в виде упаковки перешли от ОАО «Новосибирский Хладокомбинат» (ИНН 5403101650) к ООО «Полярис-Экспорт» (ИНН 5403220618) (Приложение 5), которое в свою очередь 19.04.2018 г. было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «НОВОСИБХОЛОД» (ИНН 5403232532) (Приложение 6) (текущий правообладатель и лицо, подавшее возражение);

- в каталогах продукции фабрики «Полярис», в которую входит ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403232532), с 2009 г. печатались изображения пергаментных упаковок мороженого с изображением медведя (Приложение 7). Дополнительным подтверждением того, что ОАО «Новосибирский Хладокомбинат» (ИНН 5403101650) выпускал продукцию, маркированную графическим изображением медведя, является договорная документация с дистрибьюторами и полиграфическими предприятиями (Приложение 8);

- принимая решение о подаче заявок на товарные знаки по свидетельствам №489223 и №521679 ООО «Фабрика мороженого «Славица» не могло не знать, что ЗАО Красноярский Комбинат «ХЛАДКО» и фабрика «Полярис» (ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403101650), ООО «Полярис-Экспорт», (ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403232532)), уже на протяжении многих лет используют тождественное изображение белого медведя для маркировки товара «мороженое». Таким образом, фабрика «Полярис», к которой относится ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403232532), и ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО») начали использовать пергаментную упаковку с изображением медведя задолго до того, как ООО «Фабрика мороженого «Славица» зарегистрировало на свое имя



товарный знак « »;

- принцип единообразия правоприменительной практики должен быть обеспечен и Роспатентом при рассмотрении дел, относящихся к его компетенции, что следует из Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020 по делу N СИП-427/2019, Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2021 по делу N СИП-839/2020, Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 по делу N СИП-931/2020, Решения Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу N СИП-1173/2021, Решения Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2022 по делу N СИП-1117/2021, Решения Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2022 по делу N СИП-961/2021, Решения

Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2022 по делу N СИП-1044/2021, Решения Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2022 по делу N СИП-1130/2021. В свою очередь, существующая практика Палаты по патентным спорам исходит из однозначной позиции невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначений, которые до даты приоритета используются различными производителями для индивидуализации одинаковых товаров.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы (в копиях):

- 1) Скриншоты с сайта (<https://www.100best.ru/content/tovary-ipredpriyatiya?i1=5020&i2=10986>).
- 2) Запрос и ответ ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО».
- 3) Скриншоты с сайта <http://www.hladko.ru>.
- 4) Копия Свидетельства от 24.11.2006 г.
- 5) Копия Дополнительного соглашения от 22.09.2009 г. к Договору поставки №38 от 16.02.2009 г.
- 6) Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «НОВОСИБХОЛОД» (ИНН 5403232532).
- 7) Копии каталогов продукции фабрики «Полярис».
- 8) Письмо от ООО «Дилайт».
- 9) Дизайн упаковки, заказанной у ЗАО «Полиграф» в 2007 г.
- 10) Дизайн упаковки, заказанной у ООО «Сибирская упаковка» в 2010 г.
- 11) Копия письма ЗАО «Полиграф» в рамках административного процесса в УФАС по Красноярскому краю по делу №339-14-13 от 14.01.2014 г.
- 12) Доверенность представителя лица, подавшего возражение;
- 13) Документ об оплате пошлины.

. Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на данное возражение, мотивированное следующими доводами:

- товарный знак по свидетельству №489223 зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ: мороженое, а именно пломбир. Элемент «Пломбир на сливках» указан в качестве неохраняемого. Изобразительный элемент не вызывает каких-либо ассоциаций с мороженым, не указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность или на время, место и способ производства или сбыта товаров 30 класса МКТУ, а именно мороженого. Доказательств обратного в возражении не представлено;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что изобразительный элемент вошел во всеобщее употребление до даты приоритета товарного знака №489223, то есть до 06.04.2012, и якобы использовался различными производителями мороженого. В возражении указано, что мороженое с использованием на упаковке элемента



якобы производилось следующими фабриками: 1) ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО»; 2) фабрика «Полярис» (ОАО «Новосибхолод»). Информацию об иных производителях ОАО «Новосибхолод» не представило;

- одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением (см. Информационную справку Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10);

- в соответствии с пунктом 3.2. Рекомендаций (Приказ Роспатента от 27.03.1997 №26 (ред. от 31.12.2009) «О Методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков».) признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются: 1) использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; 2) применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или

товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; 3) применение обозначения длительное время;

- только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным. Таким образом, для вывода о том, что обозначение вошло во всеобщее употребление необходимо доказать его широкое использование (введение в гражданский оборот) различными производителями. При этом под использованием товарного знака по смыслу статей 1484 и 129 Кодекса понимается исключительно введение товаров в гражданский оборот под соответствующим обозначением. Указанных доказательств в возражении не представлено;

- страницы представленных сайтов не подтверждают, что обозначение



использовалось в качестве наименования товара. Распечатка архивной копии сайта <http://www.hladko.ru> на 24 марта 2012 г., то есть за один месяц до даты приоритета оспариваемого товарного знака, может подтверждать только предложение к продаже мороженого в упаковке с использованием обозначения одним из производителей, которым ОАО «Новосибхолод» не является;

- договор поставки №38 от 16 февраля 2009 г. между ОАО «Новосибхолод» и ООО «Полярис-Экспорт» также не подтверждает вхождение обозначения во всеобщее употребление, поскольку договор не содержит спорного обозначения. Кроме того, по указанному договору товары поставлялись между аффилированными лицами, что не оспаривает лицо, подавшее возражение. Из названия компании покупателя ООО «Полярис-Экспорт» очевидно, что товары приобретались не для продажи на территории Российской Федерации, но для экспорта. Доказательств продаж товаров потребителям на территории России не представлено;

- к возражению приложен ответ ООО «КХ «ХЛАДКО», в котором якобы бывший директор ООО «КХ «ХЛАДКО» сообщает о производстве мороженого «в

представленном в запросе дизайне упаковки». При этом сам запрос к материалам дела не приложен, следовательно, невозможно установить изобразительный элемент. Представленное письмо, видимо, является мнением одного из специалистов соответствующей отрасли производства. Вместе с тем, позиция Сабурова И.Я. прямо противоречит доводам ОАО «Новосибхолод», поскольку Сабуров И.Я. считает, что изображение медведя использовалось не в качестве наименования товара, а в качестве дизайна упаковки. Наименование же товара указано как «Пломбир классический ванильный, ручная завертка (пергамент)» и «СИБИРСКОЕ» (пломбир ванильный в вафельном стаканчике);

- в этой связи подлежит сомнению и свидетельство о депонировании от 24.11.2006 г. ОАО «Новосибхолод» заявляет, что является правообладателем спорного дизайна при условии, что само представляет письмо бывшего директора ООО «КХ «ХЛАДКО», в котором указано, что такой дизайн уже использовался в 2005 году. Иными словами, ОАО «Новосибхолод» получило свидетельство о депонировании на чужой дизайн. Кроме того, сам «дизайн упаковки с изображением медведя», который якобы был задепонирован в 2006 году, к свидетельству не приложен и в материалы дела не представлен;

- дополнительное соглашение от 22 сентября 2009 г. к договору поставки №38 от 16 февраля 2009 г. не подтверждает использование или создание дизайна упаковки в 2006 или в 2009 году. Во-первых, в соглашении не содержится сам дизайн и невозможно установить, права на какие объекты были переданы. Во-вторых, лицо, подавшее возражение, не подтвердило сам факт создания произведения его автором;

- даже если представить, что ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» и ОАО «Новосибхолод» действительно производили товары с использованием



обозначения, то это само по себе не может свидетельствовать о том, что обозначение стало названием товара «мороженое». Как было указано выше, для применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса требуется доказать, что обозначение

используется в качестве наименования товара всем товарным рынком, что обозначение не может индивидуализировать товары одного производителя;

- в приложении 1 к отзыву приведена распечатка результатов поиска по обозначению посредством сервиса «Яндекс». Все результаты касаются исключительно белого медведя как животного. Никакой информации о том, что это является наименованием, видом или иной характеристикой мороженого нет. Таким образом, доказательства, подтверждающие вхождение оспариваемого товарного знака во всеобщее употребление в качестве названия товара «мороженое» ОАО «Новосибхолод» не представлено;

- оспариваемый товарный знак использовался ООО «Фабрика мороженого «Славица» до даты приоритета товарного знака по свидетельству №489223 и является средством индивидуализации именно товаров правообладателя. Правообладатель начал разработку упаковки с изобразительным элементом



задолго до даты регистрации товарного знака, а именно с 2009 года (приложения 2-4). Изготовление упаковки для мороженого «Пломбир на сливках» для ООО «Фабрика мороженого «Славица» началось с конца 2008 года на основании договора №09/06 от 09 июня 2008 г. Тот факт, что по договору производились именно спорные упаковки, подтверждается письмами ООО «Сибирская упаковка» от 23.08.2013 и от 14.02.2014;

- ООО «Фабрика мороженого «Славица» и ОАО «Новосибирский хладокомбинат» являлись участниками антимонопольного дела №339-14-13 от 05 мая 2014 года, предметом которого была имитация упаковки ОАО «Новосибирский хладокомбинат» с использованием оспариваемого товарного знака. В рамках рассмотрения указанного дела были представлены товарные накладные №42 от 01.04.2009, №58 от 01.05.2009, №75 от 01.07.2009, №81 от 01.08.2009, №91 от 01.09.2009, №19 от 01.10.2009, №124 от 01.11.2009, №177 от 01.12.2009, №59 от 30.11.2008 и №82 от 31.12.2008 на поставку мороженого ООО «Фабрика мороженого «Славица» в упаковке с использованием оспариваемого товарного

знака. В настоящее время накладные не сохранились. Однако они были перечислены в решении антимонопольного органа по указанному выше делу (приложение 5). Дизайн упаковки был создан штатным сотрудником ООО «Фабрика мороженого «Славица» Нагайцевой Натальей Анатольевной и передан в ООО «Фабрика мороженого «Славица» на основании соглашения о передаче авторских прав от 06.04.2012 (приложения 6-7);

- рассматриваемый товарный знак ранее оспаривался другим участником антимонопольного дела ООО «Фирма «Гроспирон». Решением №2013В01112 правовая охрана была оставлена в силе (приложение 8);

- в указанном решении сделаны следующие выводы относительно объемов продаж мороженого ООО «Фабрика мороженого «Славица» с использованием оспариваемого товарного знака: «Значительность объемов использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №489223, документально подтверждены материалами, приложенными к отзыву». Коллегией Роспатента также было подтверждено, что продажи мороженого ООО «Фабрика мороженого «Славица» с использованием оспариваемого товарного знака начались в 2008 году и их объем является значительным;

- лицо, подавшее возражение, никогда не оспаривало принадлежность именно ООО «Фабрика мороженого «Славица» авторских прав на дизайн, хотя знало о договоре с Нагайцевой Натальей Анатольевной еще в 2014 году из материалов антимонопольного дела.

На основании вышеизложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения ОАО «Новосибхолод», оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489223 в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

Приложения:

1. Распечатка результатов поиска по картинкам в поисковике «Яндекс» (на 12 листах).

2. Копия договора № 09-06 от 09.06.2008 между ООО «Фабрика мороженого «Славица» и ООО «Сибирская упаковка» (на 2 листах).

3. Копия договора № 01-07-10 от 01.07.2010 между ООО «Фабрика мороженого «Славица» и ООО «Сибирская упаковка» с приложением товарных накладных (на 8 листах).

4. Копии писем ООО «Сибирская упаковка» от 23.08.2013 и от 14.02.2014 о начале производства упаковок для мороженого «Пломбир на сливках» для ООО «Фабрика мороженого «Славица» (на 3 листах).

5. Копия решения антимонопольного органа по делу №339-14-13 от 05 мая 2014 года (на 9 листах).

6. Копия трудового договора №213/08 ТК от 21.10.2008 между ООО "Фабрика мороженого "Славица" и Нагайцевой Натальи Анатольевны (на 6 листах).

7. Копия соглашения о передаче авторских прав от 06.04.2012 между ООО "Фабрика мороженого "Славица" и гр. Нагайцевой Натальи Анатольевны (на 14 листах).

8. Копия решения Роспатента №2013В01112 (на 13 листах).

9. Копия доверенности на представителя (на 2 листах).

Лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению было представлено письменное пояснение, в котором изложено следующее.

ОАО «Новосибхолод» считает, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака №489223, не обладает различительной способностью, поскольку изобразительный элемент в виде медведя использовался различными производителями (как минимум фабрика «Полярис» и ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО»). Использование обозначения с изображением медведя даже двумя крупными производителями на территории России уже позволяет говорить о том, что ООО «Фабрика мороженого «Славица» не имело права присваивать себе монопольное право использования обозначения с таким изобразительным элементом.

Заявление ООО «Фабрика мороженого «Славица» о недоказанности использования упаковки с изображением медведя ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский

хладокомбинат «ХЛАДКО») прямо противоречит имеющимся в деле доказательствам.

Совокупностью доказательств (скриншоты с сайтов www.100best.ru, <http://www.hladko.ru>, письмо Сабурова И.Я) подтверждено, что ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО») производило мороженое в упаковке с изображением медведя. Данное мороженое к моменту начала использования аналогичной упаковки ООО «Фабрика мороженого «Славица», как оно заявляет в 2009 г., уже два раза попадало в рейтинг «100 лучших товаров России» в 2005, 2008. Сведения о рейтинге были открыты и широко тиражировались. Помимо ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО»), в гражданский оборот вводилось мороженое в упаковке с изображением медведя, производимое фабрикой «Полярис» (ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403101650), ООО «Полярис-Экспорт», (ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403232532)), которая в свою очередь является одним из крупнейших производителей мороженого в Сибири. Имеющиеся доказательства (копии каталогов товаров, договоры с дистрибьюторами) подтверждают данный факт. При этом следует отметить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака 06.04.2012 ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО») и фабрика «Полярис» (ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403101650), ООО «Полярис-Экспорт», (ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403232532)) продолжали использование изобразительного элемента, о чем свидетельствует попадание красноярского мороженого в рейтинг «100 лучших товаров России» в 2013 г. и скриншоты с сайта новосибирского производителя за 2012-2013 г.

В такой ситуации приобретение ООО «Фабрика мороженого «Славица» прав на товарный знак с изобразительным элементом в виде белого медведя является ярким примером получения несправедливого преимущества за счет чужой репутации, при которой недобросовестно получившее регистрацию ООО «Фабрика мороженого «Славица» «монополизировало» право на использование

изобразительного обозначения в виде медведя и запрещает его использовать даже тем, кто делал это ранее.

Следовательно, ООО «Фабрика мороженого «Славица» не опровергло представленные ОАО «Новосибхолод» доказательства использования изобразительного элемента в виде медведя ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» (в дальнейшем реорганизованное в ЗАО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО») и фабрикой «Полярис» (ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403101650), ООО «Полярис-Экспорт», (ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403232532)) до даты приоритета товарного знака №489223 (06.04.2012), что является основанием для



признания недействительным правовой охраны товарному знаку «Пломбир на сливках» по свидетельству №489223, состоящему из указанного изобразительного элемента



и неохраняемого словесного элемента «Пломбир на сливках».

Правообладателем 02.05.2024 была представлена консолидированная позиция в связи с объединением рассмотрения дел по возражениям ОАО «Новосибхолод» против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации №489223 и №521679, в которой указано следующее.

По мнению лица, подавшего возражения, обозначения вошли во всеобщее употребление, поскольку изобразительный элемент в виде медведя использовалось различными производителями. На основании этого обозначения не обладают различительной способностью. ОАО «Новосибхолод» ссылается на то, что изображение медведя на упаковках мороженого использовали ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО», ООО «Фабрика мороженого СЛАВИЦА» (правообладатель) и фабрика «Полярис» (лицо, подавшее возражение). В подтверждение ОАО «Новосибхолод» указывает, что в открытых источниках сети интернет имеются сведения об использовании ООО «Красноярский хладокомбинат

«ХЛАДКО» дизайна упаковки мороженого изображением медведя на пергаменте. Мороженое участвовало в конкурсе «100 лучших товаров России» в 2005, 2008 и 2013 годах. К письменным пояснениям к заседанию от 25.03.2024 г. ОАО «Новосибхолод» представило данные о продажах мороженого фабрикой «Полярис», а именно - с 2005 по 2009 г. около 50 тонн в год, а с 2009 по 2013 - в среднем 560,864 тонн в год. ОАО «Новосибхолод» также представило договор поставки №38 от 16.02.2009 между ОАО «Новосибхолод» (поставщик) и ООО «Полярис-Экспорт» (покупатель) и товарную накладную №19 от 29.09.2009, на основании которой в ООО «Полярис-Экспорт» переданы указанные в накладной наименования. Других данных о производителях мороженого с изображением медведя или данных об объемах продаж не представлено. ООО «Фабрика мороженого СЛАВИЦА» в отзыве ссылалось на то, что представленные лицом, подавшим возражение, доказательства не подтверждают введение товаров в гражданский оборот различными производителями, в том числе, ОАО «Новосибхолод». Кроме того, ООО «Фабрика мороженого СЛАВИЦА» представляет доказательства о производстве с 01.01.2008 по 26.08.2013 мороженого с использованием оспариваемых товарных знаков. В указанный период произведено 1 782 тонны продукции на общую сумму 126 200 000 р. (приложение 1). Эти же данные были представлены правообладателем в материалы дела Палаты по патентным спорам Роспатента по рассмотрению возражения против регистрации товарного знака №489223, решение 2013В01112 от 17.12.2013, и им была дана правовая оценка (см. приложение 8 к отзыву правообладателя).

Представленные лицом, подавшим возражение, документы носят информационный характер, не являются подтверждением реального присутствия товаров различных производителей на рынке. Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемых регистраций товары, маркированные указанным обозначением, реализовывались различными хозяйствующими субъектами, в том числе лицом, подавшим возражение, из материалов дела не усматривается. Больше того, само ОАО «Новосибхолод» подтверждает, что всего мороженое в спорной упаковке производило три компании, одна из которых ликвидирована (Хладко), а

второй является правообладатель ООО «Фабрика мороженого СЛАВИЦА». При этом объемы производства ООО «Фабрика мороженого СЛАВИЦА» существенно больше и компании Хладко, и ОАО «Новосибхолод». Кроме того, продажам мороженого ОАО «Новосибхолод» с использованием изображения медведя уже в 2014 году была дана оценка в решении Управления ФАС по Красноярскому краю №339-14-13 от 05.05.2014 (см. приложение 5 к отзыву правообладателя). Анализируемые документы в отсутствие иных фактических сведений (объемы, территории реализации, активная рекламная кампания и т.д.) не свидетельствуют о широком и длительном использовании сходных с оспариваемыми товарными знаками обозначений в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое» различными производителями и, тем самым, утраты у обозначений различительной способности. Оценить, какие именно предприятия изготавливали продукцию в сходных упаковках, в какие города, регионы осуществлялись поставки продукции конечному потребителю, из материалов возражения не представляется возможным. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что спорные обозначения утратили различительную способность, является недоказанным. Больше того, изображения медведей активно используются другими участниками рынка для индивидуализации своих товаров или услуг. Ниже представляем пример таких логотипов. Очевидно, что потребитель без особых усилий отличит товары с использованием указанных ниже обозначений среди других и не воспримет их как указание на «мороженое».

ОАО «Новосибхолод» еще в 2013 году было известно о наличии у ООО «Фабрика мороженого «СЛАВИЦА» зарегистрированных товарных знаков, поскольку обе компании являлись участниками дела №339-14-13 в УФАС по Красноярскому краю по тем же упаковкам мороженого с изображением медведя. Возражения об оспаривании регистраций компания не подавала. Действия ОАО «Новосибхолод» в 2014 году были признаны нарушением прав ООО «Фабрика мороженого «СЛАВИЦА» на товарный знак №489223. В тот момент была предпринята одна неудачная попытка оспорить этот товарный знак.

В настоящий момент ОАО «Новосибхолод» пытается оспорить товарные знаки по свидетельствам №489223 и №521679 исключительно в связи с тем, что в 2023 году ООО «Фабрика мороженого «СЛАВИЦА» снова обратилось в антимонопольный орган с заявлением об имитации компанией ОАО «Новосибхолод» упаковки мороженого ООО «Фабрика мороженого «СЛАВИЦА» с изображением медведя. ОАО «Новосибхолод» знало о наличии у ООО «Фабрика мороженого «СЛАВИЦА» зарегистрированных товарных знаков, допустило их повторное нарушение и настоящее дело является попыткой затянуть рассмотрение антимонопольного дела. Правообладатель занимает пятое место среди всех производителей мороженого России, доля продаж мороженого в спорной упаковке является существенной (приложения 2 и 3). Именно правообладатель является лицом, на которое ориентируется рынок. ООО «Фабрика мороженого «СЛАВИЦА» использует только свои дизайны, которые хорошо узнаваемы среди потребителей и не ассоциируются с иными лицами. ООО «Фабрика мороженого «СЛАВИЦА» предпринимает активные и законные действия по пресечению появления сходных дизайнов у других лиц с целью не допустить смешения мороженого в обороте.

На основании вышеизложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражений ОАО «Новосибхолод», оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489223 и товарного знака по свидетельству №521679.

Приложения:

1. Копии справок о продажах мороженого ООО «Фабрика мороженого «Славица» до 2012 года (на 3 листах).
2. Распечатка с сайта <https://top.milknews.ru/> (на 12 листах).
3. Распечатка с сайта <https://top.milknews.ru/> с рейтингом за 2023 год (на 5 листах).

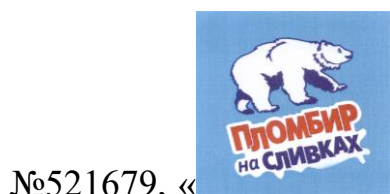
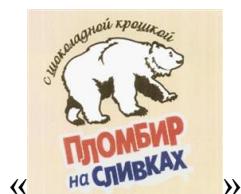
Лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению от 17.05.2024, в котором заявляет о наличии дополнительного основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №489223 и №521679 – нарушение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483

Кодекса. ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403232532) является правообладателем



произведения искусства в виде дизайна упаковки «» (Свидетельство от 24.11.2006г.) (Приложение 4 к возражению). На основании Дополнительного соглашения от 22.09.2009 г. к Договору поставки №38 от 16.02.2009 г. исключительные права на произведение в виде упаковки перешли от ОАО «Новосибирский Хладокомбинат» (ИНН 5403101650) к ООО «Полярис-Экспорт» (ИНН 5403220618) (Приложение 5), которое в свою очередь 19.04.2018 г. было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «НОВОСИБХОЛОД» (ИНН 5403232532) (Приложение 6).

В дополнении указано, что автором указанного дизайна упаковки являлся сотрудник ОАО «Новосибирский хладокомбинат» Суворов Д.В. (указан в произведении, приложенном к Свидетельству). Таким образом, товарные знаки



«» №521679, «» №489223 являются сходными до



степени смешения с произведением искусства в виде дизайна упаковки «», имеющего более раннюю дату приоритета (2006 г.), правообладателем которого является ОАО «Новосибхолод».

Также ОАО «Новосибхолод» просило приобщить к материалам дела Решение Кировского районного суда г. Новосибирска от 26.05.2024г. по делу № 2-2828/2024 ~ М-1137/2024, вступившее в законную силу 08.06.2024 г. (Приложение 1 - копия Решения Кировского районного суда г. Новосибирска по указанному делу).

Правообладателем оспариваемого товарного знака было заявлено ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения в связи с подачей им апелляционной жалобы на Решение Кировского районного суда г. Новосибирска от 26.05.2024г. по делу № 2-2828/2024 ~ М-1137/2024, в удовлетворении которого было отказано, поскольку коллегия не сочла указанное решение имеющим значение для результатов рассмотрения данного административного дела. По этой же причине было отказано в ходатайстве о приостановлении спора лицу, подавшему возражение.

Также в дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения и ходатайства о приобщении дополнительных материалов.

В частности, к пояснениям от 04.12.2024 были приложены следующие документы:

1. Копия кассационной жалобы на апелляционное определение Новосибирского областного суда по гражданскому делу. № 2-2828/2024.

2. Скриншоты с сайта суда.

К письменным пояснениям от 05.02.2025 приложены:

1. Скриншоты с сайта (<https://www.100best.ru/content/tovary-ipredpriyatiya?i1=5020&i2=10986>).

2. Запрос в МОО «Академия проблем качества».

3. Ответ из МОО «Академия проблем качества».

4. Запрос и ответ ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО».

5. Скриншоты с сайта <http://www.hladko.ru>.

6. Копия Свидетельства от 24.11.2006 г.

7. Копия Дополнительного соглашения от 22.09.2009 г. к договору поставки №38 от 16.02.2009 г.

8. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «НОВОСИБХОЛОД» (ИНН 5403232532).

9. Копии каталогов продукции фабрики «Полярис».

10. Письмо от ООО «Дилайт».

11. Дизайн упаковки, заказанной у ООО «Сибирская упаковка» в 2010 г.

12. Копия письма ЗАО «Полиграф» в рамках административного процесса в УФАС по Красноярскому краю по делу №339-14-13 от 14.01.2014 г.

13. Пояснения по объемам 2006-2009 гг.

14. Справка по продажам (ДСП) за период 2010-2016 гг.

15. Заявление в УФАС в 2013 г.

К пояснениям от 30.04.2025 приложены:

1. Копия письма от дистрибьютора ООО «Дилайт-Трейд».

2. Копия ответа ЗАО «Полиграф» на запрос УФАС от 11.02.2014 г.

3. Копия договора поставки №8 от 21.04.2009 г. между ЗАО «Полиграф» и ООО «Полярис-Экспорт».

4. Копия договора поставки № 20 от 26.02.2010 г. между ЗАО «Полиграф» и ОАО «Новосибхолод» (ИНН 5403232532)

5. Копия заявки на расчет упаковки для мороженого от 2008 г. к Договору поставки №69 от 28.02.2007 г. между ЗАО «Полиграф» и ОАО «Новосибхолод» » (ИНН 5403101650).

6. Дизайн упаковки от 2007 г. к Договору поставки №69 от 28.02.2007 г. между ЗАО «Полиграф» и ОАО «Новосибхолод» » (ИНН 5403101650)

7. Дизайн упаковки от 2010 г. к договору между ООО «Сибирская упаковка».

8. Копия договора между ООО «Сибирская упаковка» и ОАО «Новосибхолод».

9. Запросы в ООО «Рефтранс», ООО «Казхолод», ООО «Марк-М», ТОО «Almaty Trading Company».

10. Ответы ООО «Рефтранс», ООО «Казхолод», ООО «Марк-М», ТОО «Almaty Trading Company».

11. Дистрибьюторские соглашения.

На заседании коллегии 13.05.2025 лицом, подавшим возражение, был представлен договор возмездного оказания услуг с Акционерным обществом «Всероссийский центр изучения общественного мнения». 26.06.2025 было представлено ходатайство о приобщении следующих документов:

- Заключение № 144-2025 от «25» июня 2025 г. по результатам социологического опроса, проведенного с «01» июня 2025 года по «25» июня 2025 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей мороженого, а именно пломбира (30 класс МКТУ);

- Справка к электронной цифровой подписи;

- Пояснительная записка к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении № 144- 2025 от «25» июня 2025 г.

Дополнительно представлены Комментарии лаборатории социологической экспертизы института социологии ФНИСЦ РАН №186-2025 от 13.08.2025г. на возражения правообладателя от «23» июля 2025 года на социологический опрос, проведенный с «01» июня 2025 года по «25» июня 2025 года.

Правообладатель, в свою очередь, представил Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 14.11.2024, в котором суд апелляционной инстанции отменил решение Кировского районного суда г. Новосибирска от 26 апреля 2024 года по делу №2-2828/2024 и отказал Суворову Д.В. в удовлетворении исковых требований об установлении факта создания произведения изобразительного искусства в виде дизайна упаковки мороженого.

Также правообладателем представлены дополнения к отзыву от 24.01.2025, 25.01.2025 и 27.01.2025, в которых указано следующее.

1) Имеется судебное решение по делу А33-15801/2014, имеющее преюдициальное значение для сторон спора, поскольку судом было ранее установлено, что автором дизайна товарного знака является Нагайцева Н.А., а имущественное право на товарный знак принадлежит ООО «ФМ «Славица». Этим же решением суда также установлен факт, что «впервые в оборот товар (мороженое пломбир), с использованием графического обозначения «ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ», введен ООО ФМ «Славица» начиная с 2009 года».

2) Судебные решения по делам №2-2828/2024 (Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 14.11.2024), № 2-2523/2024 (Решение Октябрьского районного суда г. Омска от 06.12.2024) подтверждают

необоснованность претензий ОАО «Новосибхолод» относительно прав на спорное изображение. Документами ОАО «Новосибхолод» не подтверждается принадлежность ему авторских прав. Документы, якобы подтверждающие депонирование произведения в 2006 г., правообладатель считает сфальсифицированными, недостоверными.

Между ОАО «Новосибхолод» и ООО «ФМ Славица» в 2014 г. возник спор о нарушении прав на товарный знак № 489223 с изображением медведя. Спор рассматривался в УФАС по Красноярскому краю, далее в суде (дело №А33-15801/2014).

На стр. 12 Постановления ЗААС от 02.03.2015 по делу №А33-15801/2014 указано: «Материалами дела подтверждается, что впервые в оборот товар (мороженое пломбир), с использованием графического обозначения «ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ», введен ООО ФМ «Славица» начиная с 2009 года. Согласно информации ООО ФМ «Славица» (исх. №б/н от 22.11.2013, вх. №305 от 14.01.2014) графическое обозначение «ПЛОМБИР НА СЛИВКАХ» создано в 2008 году штатным дизайнером - Нагайцевой Натальей Анатольевной. Авторские права на указанное обозначение переданы обществу на основании соглашения о передаче авторских прав от 06.04.2012, товар с использованием графического обозначения «Пломбир на сливках» введен в оборот, начиная с 2009 года. Таким образом, спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшим место до регистрации товарного знака».

В деле №А33-15801/2014 было установлено судом, что автором спорного изображения медведя (изображение в товарном знаке № 489223) является Нагайцева Н.А., создавшая изображение в 2008 г. В суд представлялись эскизы, предшествовавшие созданию изображения, черновики. Данные доказательства не оспаривались ОАО «Новосибхолод». Решение суда по этому делу вступило в силу и стало преюдицией для настоящего дела, поскольку участвуют те же стороны, спор идет об одном и том же обозначении.

ОАО «Новосибхолод» было лицом, привлеченным к административной ответственности за нарушение прав на товарный знак № 489223 (товары с обозначениями 3 и 4, упомянутые в тексте решений антимонопольной службы и суда, принадлежали ОАО «Новосибхолоду»). На стр. 9 вышеуказанного Постановления отмечено: «Обозначение 4 является сходным с указанным товарным знаком до степени смешения, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу наличия фонетически, семантически тождественного словесного элемента «ПЛОМБИР», сходных изображений белых медведей, сходного цветового сочетания, а также сходного композиционного расположения элементов». Поскольку имеется Решение суда Арбитражного суда Красноярского края от 04.12.2014 г. по делу № А33-15801/2014, вступившее в законную силу и поддержанное всеми надзорными инстанциями, ОАО «Новосибхолод», как лицо, ранее участвовавшее в этом деле, не вправе в другом гражданском процессе оспаривать установленные судом факты, в частности, оспаривать принадлежность авторских прав на спорное изображение. Возражение против товарного знака ОАО «Новосибхолод» в настоящем деле фактически направлено на ревизию уже вступившего в силу судебного акта посредством представления и оценки новых доказательств.

Проверка доводов лица, подавшего возражение, о том, что обозначение использовалось до этого времени (не подкрепляемых достоверными и достаточными доказательствами) иным лицом не может нивелировать сделанные ранее выводы суда и установленный судами факт, что обозначение приобрело известность в результате действий ООО «ФМ «Славица» с 2009 года, и исключительное право на изображение медведя в товарном знаке принадлежит ООО «ФМ «Славица».

Таким образом, лицо, подавшее возражение, предпринимает различные действия, направленные исключительно на затягивание рассмотрения спора между сторонами, при условии, что уже имеются вступившие в законную силу решения, которыми подтверждается как факт создания спорного обозначения дизайнером ООО «Фабрика мороженого Славица», так и добросовестное приобретение ООО «Фабрика мороженого Славица» прав на оспариваемые товарные знаки. Доводы

лица, подавшего возражение, противоречат установленным судами фактам, а также его собственной позиции, высказанной ранее. Обращаем внимание, что представитель лица, подавшего возражение, сам утверждает, что ему не известен автор изображения (и в других судебных и административных спорах с участием тех же лиц). Кроме того, обращаем внимание на противоречия в позиции ОАО «Новосибхолод» о дате создания спорного произведения.

Новосибирский областной суд, отменяя Решение Кировского районного суда г. Новосибирска по делу № 2-2828/2024, принятое без привлечения ООО «ФМ «Славица» к участию в деле, по фиктивному иску с признанием иска ответчиком ОАО «Новосибхолод», установил, что факт создания спорного изображения Суворовым Д.В. не доказан. Судебный акт вступил в законную силу. В Решении Октябрьского районного суда г. Омска от 06.12.2024 г. по делу № 2-2523/2024, отказывая в иске ОАО «Новосибхолод» (инициировавшему фиктивный по своей сути иск), суд отметил, что доводы ОАО «Новосибхолод» отклоняются, поскольку противоречат ранее установленным судом фактам (дело № А33-15801/2014). Решение суда вступило в законную силу и не оспаривалось ОАО «Новосибхолод». Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, противоречат установленным судами фактам (в частности, в деле №А33-15801/2014) и не подкреплены надлежащими доказательствами.

На основании вышеизложенного в дополнении к отзыву выражена просьба отказать в удовлетворении возражения ОАО «Новосибхолод», оставить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам №489223, 521679 в силе.

Также правообладателем было представлено дополнение с критическими замечаниями в отношении заключения № 144-2025 от «25» июня 2025 г. по результатам социологического опроса, проведенного с «01» июня 2025 года по «25» июня 2025 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей мороженого, а именно пломбира (30 класс МКТУ).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.04.2012) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.1) 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; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров.

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом (2.3.2.2) к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область

деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно статье 1257 Кодекса автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения,

сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам; другие произведения.



Оспариваемый знак  по свидетельству №489223 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ПЛОМБИР на СЛИВКАХ», в котором словесный элемент является неохраняемым.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, а именно пломбир».

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается в отношении всех указанных товаров в связи с тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, изображение белого медведя, входящее в состав оспариваемого товарного знака, является вошедшим во всеобщее употребление в качестве наименования товара определенного вида.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление в качестве наименования товара определенного вида, т.е. превращение его в видовое понятие, в соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил необходимо доказать, что обозначение использовалось в качестве названия (наименования) товара специалистами

соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применялось в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида различными независимыми друг от друга производителями и что это применение обозначения было длительным.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера.

При этом требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. В сознании всех перечисленных категорий должна возникнуть устойчивая взаимоднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Очевидно, что изображение медведя не является видовым наименованием товара «мороженое» или «пломбир».

Относительно довода возражения об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности в связи с использованием стилизованного изображения белого медведя различными производителями мороженого необходимо отметить следующее.

Анализ представленных в возражении материалов показал, что они не содержат документального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации сходное до степени смешения с оспариваемым знаком обозначение в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака интенсивно использовалось для маркировки товара «мороженое»

различными хозяйствующими субъектами, в том числе лицом, подавшим возражение, что могло бы привести к утрате обозначением в виде изображения белого медведя различительной способности.

Как указано 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 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10, одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением. При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2015 № 300-ЭС15-4629 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.02.2015 по делу № СИП-687/2014), осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.

В частности, в подтверждение своих доводов об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности лицо, подавшее возражение, указывает, что в открытых источниках сети интернет имеются сведения об использовании ООО «Красноярский хладокомбинат «ХЛАДКО» дизайна упаковки

мороженого с изображением медведя на пергаменте и что это мороженое участвовало в конкурсе «100 лучших товаров России» в 2005, 2008 и 2013 годах. В письменных пояснениях к заседанию коллегии от 25.03.2024 г. были представлены данные о продажах мороженого фабрикой «Полярис», а именно - с 2005 по 2009 г. около 50 тонн в год, а с 2009 по 2013 - в среднем 560,864 тонн в год. Кроме того, ОАО «Новосибхолод» представило договор поставки №38 от 16.02.2009 между ОАО «Новосибхолод» (поставщик) и ООО «Полярис-Экспорт» (покупатель) и товарную накладную №19 от 29.09.2009, на основании которой в ООО «Полярис-Экспорт» переданы указанные в накладной наименования. Представленная договорная документация с дистрибьюторами и полиграфическими предприятиями и образцами упаковки не доказывает использование обозначения и известность его потребителю. Других фактических данных о производителях мороженого с изображением медведя или сведений об объемах производства и продаж представленные материалы возражения не содержат. Не представлено также сведений о длительности и интенсивности использования обозначения в виде стилизованного изображения белого медведя при реализации мороженого указанными лицами, в том числе сведений о широкой рекламной кампании и о распространении товара с изображением белого медведя по территории Российской Федерации.

При этом следует отметить, что на дату подачи возражения единственным действующим предприятием из всех указанных выше является ОАО «Новосибхолод».

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, заключения №144-2025 от 25.06.2025, по результатам социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФСНИЦ РАН, коллегия отмечает следующее.

Согласно заключению задачей исследования являлся ответ на вопрос о



наличии или отсутствии у обозначения

социологических признаков

различительной способности на сегодняшний день и на дату 06.04.2012. Следует сразу отметить, что вопросы, которые были заданы респондентам в ходе социологического исследования, а также ответы на эти вопросы не позволяют прийти к выводу об утрате обозначением в виде стилизованного изображения белого медведя различительной способности, как на сегодняшний день, так и на дату 06.04.2012 приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, социологическое исследование проведено с рядом методологических нарушений, например, в формулировках вопросов, когда в одном вопросе фактически содержится два вопроса или присутствуют наводящие вопросы. В частности, в пункте 2.3. Информационной справки о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков (далее – справка СИП) указывается, что «формулировка должна четко разграничивать вопросы так, чтобы респонденту не предлагалось ответить на два вопроса вместо одного. Следует избегать двусмысленности и не вынуждать респондента к тому, чтобы он самостоятельно додумывал контекст». В предложенном вопросе 2 диаграммы 1, по сути, содержится два вопроса, про два разных обозначения, о каком из двух обозначений идет речь, непонятно, что с большой долей вероятности может привести респондентов к домысливанию и искажению результатов. То же самое с вопросом 7 диаграммы 4 и вопросом 3 диаграммы 3. Кроме того, вопрос 3 о том, является ли изображение медведя традиционным для маркировки упаковки пломбира, содержит непонятную формулировку о традиционной маркировке. В отношении диаграммы 6, анкетного вопроса 6: Назовите, пожалуйста, компанию, которая, по вашему мнению, может использовать данное обозначение, следует отметить, что ответ на этот вопрос никак не характеризует обозначение с точки зрения наличия или отсутствия у него различительной способности.

Также следует отметить, что ни Кодекс, ни Правила не содержат такого понятия как социологические признаки различительной способности. То есть, что такое социологические признаки различительной способности и как они соотносятся с термином «различительная способность» из текста заключения

Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН установить невозможно.

Вместе с тем, даже несмотря на допущенные в опросе нарушения, каждый второй респондент считает, что оспариваемый товарный знак может выполнять индивидуализирующую функцию.

Также коллегия отмечает, что в судебном акте по делу №А33-15801/2014 (Постановление Третьего Арбитражного апелляционного суда от 02.03.2015 г.) указано, что «товар с использованием графического обозначения «Пломбир на сливках» введен в оборот, начиная с 2009 года. Таким образом, спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям правообладателя, имевшим место до регистрации товарного знака», что является дополнительным подтверждением наличия у оспариваемого обозначения различительной способности.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака имело место длительное, широкое и интенсивное использование обозначения в виде стилизованного изображения белого медведя различными независимыми производителями мороженого, в результате чего изображение белого медведя утратило различительную способность, т.е. способность индивидуализировать товар конкретного производителя.

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с произведением искусства без согласия правообладателя, поскольку права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака.



Согласно возражению оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с произведением изобразительного искусства в виде



дизайна упаковки, которое представляет собой объект авторского права согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса, которым предусмотрено отнесение к объектам авторских прав произведений живописи, графики, дизайна и других произведений изобразительного искусства, независимо от достоинств и назначения произведения.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что автором указанного произведения является сотрудник ОАО «Новосибирский хладокомбинат» Суворов Д.В. (указан в произведении, приложенном к Свидетельству).

В то же время, согласно отзыву правообладателя, дизайн упаковки, используемый в оспариваемом знаке, был создан штатным сотрудником ООО «Фабрика мороженого «Славица» Нагайцевой Натальей Анатольевной и передан в ООО «Фабрика мороженого «Славица» на основании соглашения о передаче авторских прав. При этом коллегия отмечает, что судебным актом по делу №А33-15801/2014 было установлено, что автором стилизованного изображения медведя (изображение в товарном знаке по свидетельству № 489223) является Нагайцева Н.А., создавшая изображение в 2008 г. Данный факт не оспаривался лицом, подавшим возражение. Таким образом, ОАО «Новосибхолод» в споре 2014 г. не представлял доказательств принадлежности авторских прав другому лицу, не использовал документы, на которые ссылается сейчас как на доказательства принадлежности авторских прав, и, по сути, его позиция в данном деле направлена на переоценку доказательств, которые уже были рассмотрены судом ранее.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума ВС РФ № 10 споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, рассматриваются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением споров об авторстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-хау).

В материалы дела не представлен вступивший в законную силу акт уполномоченного органа, на основании которого коллегия может сделать вывод о том, что автором произведения – дизайна / изображения, воспроизводящего оспариваемый товарный знак, является иное лицо – Суворов Д.Н., как указано лицом, подавшим возражение.

Решением Кировского районного суда г. Новосибирска от 26 апреля 2024 г. по делу № 2-2828/2024 исковые требования были удовлетворены. Установлен факт создания Суворовым Д.В. в 2006 г. произведения изобразительного искусства в виде дизайна упаковки для мороженого. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 14 ноября 2024 г. решение Кировского районного суда г. Новосибирска от 26 апреля 2024 г. было отменено, принято по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований Суворова Д.В. отказано. Определением от 01 апреля 2025 Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в кассационной жалобе открытого акционерного общества «Новосибхолод» на указанное апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 14 ноября 2024 г. было отказано.

Таким образом, авторство Суворова Д.В. не установлено судом. Следовательно, отсутствуют основания для вывода коллегии о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения относительно того, что в Кировский районный суд г. Новосибирска от Гороховой О.В. 01.08.2025г. подано исковое заявление к ОАО «Новосибхолод» об установлении факта авторства производного



произведения «ПЛОМБИР» в 2018г. (дело №М-2496/2025), а также того, что по гражданскому делу №2-2828/2024 Суворовым Д.В. подана кассационная жалоба в Верховный суд Российской Федерации с требованиями отменить Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 14.11.2024 г. по делу №2-2828/2024, Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 01.04.2025г. по делу №2-2828/2024, то коллегия отмечает следующее.

В случае отмены указанных судебных актов и установления факта авторства



Суворова Д.В. на произведение «ПЛОМБИР» дизайна упаковки будут иметь место противоречащие друг другу заявления сторон спора относительно того, кто является автором результата интеллектуальной деятельности – дизайна / изображения, входящего в оспариваемый товарный знак, которые могут быть квалифицированы в качестве спора, не подлежащего рассмотрению в Роспатенте, что исключает возможность обоснованных выводов коллегии о соответствии или несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку в основу таких выводов должны быть положены фактические обстоятельства, которые не могут быть установлены на стадии административного разбирательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489223.