

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 18.03.2019, поданное ООО «ПЕТРОХОЛОД - пищевые технологии», г. Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258328, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «УРАЛЬСКИЕ» по заявке № 2002724222 с приоритетом от 23.10.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.11.2003 за № 258328 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя ЗАО «ЯНУС», г. Челябинск (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 23.10.2022.

В поступившем 18.03.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258328 произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 18.03.2019, сводятся к следующему:

- словосочетание «Уральские пельмени» давно вошло во всеобщее употребление. Данное словосочетание используется как устоявшееся выражение у населения Российской Федерации, так как используется в качестве названия блюда;
- согласно происхождению и этимологии слова «пельмени», русское слово «пельмени» является заимствованием из пермских языков: коми, удм. «пельнянь» «хлебное ухо»: пель «ухо» + нянь «хлеб»;
- считается, что пельмени пришли в русскую кухню с Урала в конце XIV — начале XV веков ввиду упоминания фамилий «Пельменев, Пелменев, Пельменников» в письменных документах уральских населенных пунктов с 1679 года;
- словосочетание «Уральские пельмени» вошло в обиход и не может принадлежать одному лицу. Данный факт подтверждается наличием рецептурных описаний уральских пельменей в кулинарных книгах разных издательств и лет изданий, свидетельствующих о том, что рецепт уральских пельменей давно существует в общем употреблении и использовании;
- словосочетание «уральские пельмени» принадлежит многонациональному русскому народу, распространено даже на территориях бывших республик СССР;
- действия правообладателя являются злоупотреблением правом. В обоснование довода о злоупотреблении правом, лицо, подавшее возражение, сообщает следующее: правообладатель использует товарный знак только в целях судебных преследований производителей полуфабрикатов, при этом таковым не являющимся; согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности правообладателя является аренда и управление недвижимым имуществом; место регистрации нахождения правообладателя находится в г. Челябинске, который находится не на Уральском горном хребте, а на Западно-Сибирской равнине.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия протокола о назначении Джавахишвили Н.М. генеральным директором лица, подавшего возражение – [1];

- выдержки из печатного издания «Кулинарное путешествие по России. Просто, знакомо, доступно». М.: Эксмо, 2009 г. – [2];
- выдержки из печатного издания А. Гагарина. «Вареники, пельмени, пирожки, чебуреки, пиццы». Белгород: ООО «Книжный клуб семейного досуга», 2009 г. – [3];
- выдержки из печатного издания Л.П. Ляховская. «Молодой семье о кулинарии». М. Экономика, 1989 г. – [4];
- выдержки из печатного издания «Блюда русской кухни». Москва. Издательство «Планета», 1970 г. – [5];
- выдержки из печатного издания «Искусство готовить». Киев. «Глобус» «Экслибрис», 1993 г. – [6];
- выдержки из печатного издания «Мужчина на кухне». Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство, 1988 г. – [7];
- выдержки из печатного издания Л.П. Ляховская. «Основы кулинарного мастерства». Санкт-Петербург. Кристалл, 2000 г. – [8];
- выдержки из печатного издания «Русская кухня». М.: ЭКСМО-Пресс, 2000 г. – [9];
- выдержки из печатного издания О.В. Третьякова, Н.В. Тверитинова. «Копилка народных премудростей». М.: Книжный клуб. 2010 г. – [10];
- Похлебкин В.В. Кулинарный словарь. Русская беседа. Новосибирск, 1994 г., стр. № 284-285 – [11].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258328 в отношении товара 30 класса МКТУ «пельмени».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 258328 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и 09.07.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке «Уральские» отсутствует слово «пельмени»;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, что обозначение «Уральские» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
- обозначение «Уральские» не указывает на определенный вид товара. Данное обозначение может быть размещено на упаковках других товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, и не имеющих отношения к пельменям;
- пельмени «Уральские» не существуют в природе в отличие от реки Урал, Уральских гор, Уральских самоцветов;
- обозначения, относящиеся к области географии (названия гор, горных систем, рек, морей и т.д.) не могут восприниматься в качестве конкретного места производства товара, в связи с чем, воспринимаются как фантазийные обозначения;
- анализ материалов возражения показал, что отсутствует единая установленная рецептура пельменей «Уральские», поскольку рецепты [1-11] пельменей содержат разные наименования и количество ингредиентов;
- правообладатель полагает, что у каждой хозяйки на Урале свой эксклюзивный рецепт изготовления пельменей;
- из материалов возражения не следует, что слово «пельмени» произошло из Уральского региона;
- лицом, подавшим возражение, не доказан факт злоупотребления правообладателем исключительным правом на оспариваемый товарный знак;
- правообладатель зарегистрирован в г. Челябинске, который расположен на геологической границе Урала и Сибири, в азиатской части Российской Федерации, на восточном склоне Уральских гор;
- пельмени «Уральские» правообладателем производились с 2003 года. Согласно данным Госреестра неисключительную лицензию на использование оспариваемого товарного знака правообладатель передал ООО «Фабрика Уральские пельмени». В настоящее время правообладатель сосредоточился на управлении недвижимым имуществом;

- в основе возражения лежат факты незаконного использования оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, при производстве и введении в гражданский оборотпельменей «Уральские» в период с 21.03.2014 по 30.12.2016 гг.;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



по свидетельству № 654953 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «вареники; пельмени; равиоли».

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копия претензии, исх. № 59 от 29.08.2016 г. – [12];
- копия ответа на претензию исх. № 33-ПТ от 21.09.2016 г. – [13];
- копия упаковки товара «Уральские пельмени» – [14];
- распечатка товарного знака № 654953 «Уральские узоры» – [15].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 258328.

Уведомленные надлежащим образом лицо, подавшее возражение, и правообладатель на заседании коллегии отсутствовали.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 18.03.2019, коллегия установила следующее.

С учетом Постановления от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Указанные в возражении нормы пункта 1 статьи 1483 Кодекса соответствуют требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992

№ 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон). Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.10.2002) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, рег. № 989 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3. (1.3) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением 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.

Оспариваемый товарный знак «УРАЛЬСКИЕ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 23.10.2022.

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения являлось производителем мясных полуфабрикатов, в том числе пельменей, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, либо о том, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности.

В распоряжении коллегии имеются лишь документы [1-11], представляющие собой рецепты уральских пельменей [2-11], а также протокол собрания участников ООО «ПЕТРОХОЛОД - пищевые технологии» [1]. Данных о производстве уральских пельменей, либо намерений их производить лицом, подавшим возражение, не представлено.

Представленные правообладателем документы (копия претензии от 29.08.2016 г. [12], копия ответа на претензию от 21.09.2016 г. [13], копия упаковки товара «Уральские пельмени» [14]) не могут свидетельствовать о заинтересованности ООО «ПЕТРОХОЛОД - пищевые технологии» в подаче настоящего возражения. Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности, а не на правообладателя.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлены материалы, на основании которых ООО «ПЕТРОХОЛОД - пищевые технологии» могло быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 258328 в отношении оспариваемых товаров.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование

заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

Доводы возражения основаны на том, что словосочетание «Уральские пельмени» давно вошло во всеобщее употребление и используется как устоявшееся выражение у населения, поскольку используется в качестве названия блюда.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона коллегия отмечает следующее.

Слово «УРАЛЬСКИЕ» является лексической единицей русского языка и означает множественное число от прилагательных – уральская, уральский, прил. к Урал (название реки и гор). Необходимо отметить, что такие обозначения, относящиеся к области географии, как названия гор, горных систем, рек, морей и других водоемов не могут восприниматься в качестве описательного обозначения и воспринимаются как фантазийные. Следовательно, названия гор, горных систем и водоемов, а также производные от них могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (например, Урал, Казбек, Волга и др.).

В материалах возражения отсутствуют сведения о том, что Уральский регион знаменит производством товаров 30 класса МКТУ «пельмени» и, в связи с чем, обозначение «УРАЛЬСКИЕ» должно быть свободным для использования различными производителями готовых мясных полуфабрикатов «пельмени», качество и репутация которых связана с особенностями данной местности. Напротив, общеизвестно, что Урал издавна славится индустриальными производствами, чёрными, цветными, драгоценными металлами, драгоценными камнями, камнями-самоцветами, минерально-сырьевыми богатствами и т.п.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что словосочетание «Уральские пельмени» давно вошло во всеобщее употребление, коллегия отмечает следующее.

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. Как известно, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- 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.

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

Документы [1-11] не содержат каких-либо доказательств того, что обозначение «УРАЛЬСКИЕ» использовалось длительное время в качестве названия пельменей различными независимыми друг от друга производителями пищевой промышленности, специалистами производства готовых полуфабрикатов, работниками торговли, потребителями, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении копий из книг [2-11] коллегия отмечает следующее. Так, копии книг [2,3,10] датированы более поздними датами по сравнению с датой приоритета (23.10.2002) оспариваемого товарного знака, что не позволяет их учет в рамках рассматриваемого возражения. Остальные выдержки из печатных изданий [4-9,11] содержат разные рецептуры уральских пельменей. В связи с чем, из упомянутых источников не представляется возможным почерпнуть, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака пельмени «УРАЛЬСКИЕ» обладали известной, единой и используемой всеми лицами рецептурой, либо общепризнанным способом их приготовления.

Довод возражения о том, что пельмени пришли в русскую кухню с Урала в связи с упоминанием в документах об уральских населенных пунктах XVII-XVIII

веков фамилий «Пельменев, Пельменников, Пелменев» сам по себе не свидетельствует о том, что обозначение «УРАЛЬСКИЕ» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно, пельменей, на основании вышеизложенных выводов коллегии.

Таким образом, в отсутствие иных доказательств не представляется возможным прийти к выводу о том, что обозначение «УРАЛЬСКИЕ» потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве названия товара 30 класса МКТУ «пельмени».

Довод о фактической деятельности правообладателя (в настоящее время - управление недвижимым имуществом) не относится к существу спора.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы не позволяют признать, что на дату приоритета (23.10.2002) товарный знак по свидетельству № 258328 представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 258328 пункту 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени» являются недоказанными.

Оценив обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания товарного знака «УРАЛЬСКИЕ» по свидетельству № 258328 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Оценка действий правообладателя в части злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 258328.