

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2015, поданное ООО «Цех полуфабрикатов», г. Норильск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536309, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012739065 с приоритетом от 12.11.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.03.2015 за №536309 на имя ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ продукты мучные [а именно пельмени].

Товарный знак по свидетельству №536309 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной кастрюли с бульоном, под крышкой которой выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесные элементы «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» и «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.07.2015, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака

по свидетельству №536309 произведена с нарушением требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесные элементы «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» и «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ», включенные в оспариваемый товарный знак, представляют собой характеристику товаров, указывающую на их качество.

Ссылаясь на исковое заявление правообладателя оспариваемого товарного знака – ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» к ответчику ООО «Цех полуфабрикатов» (лицу, подавшему возражение), поданное в Арбитражный суд Красноярского края о защите исключительных прав на товарный знак, в котором при проведении сравнительного анализа на сходство комбинированного товарного знака по свидетельству №536309 и обозначения, используемого на упаковке товара «Сочные. Сохраняют бульон внутри», сделан вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, лицо, подавшее возражение, полагает, что словесные элементы «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» и «СОЧНЫЕ» являются «...сходными до степени смешения и семантически и фонетически», а само слово «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» является превосходной степенью от слова «сочные».

Словесные элементы «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ» также прямо указывают на качество товаров, в частности пельменей.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что производителей, которые указывают на упаковках пельменей и другой аналогичной продукции, что пельмени «СОЧНЫЕ» и «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ», достаточно большое количество, в доказательство чего приведена ссылка на фирму ОАО «Волжанин».

В возражении также приведена ссылка на Толковый словарь В.И. Даля (репринтное издание 1978г.), где слово «ВЕЛИКО» означает «изрядно велик», «очень велик», на основании которой лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что в сочетании со словом «СОЧНЫЕ» обозначение «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» будет означать «ОЧЕНЬ СОЧНЫЕ», что является прямой характеристикой качества товаров, в частности пельменей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 536309 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесные элементы «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» и «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ».

К возражению приложены копии следующих документов:

- исковое заявление о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №536309 в Арбитражный суд Красноярского края ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» [1];
- копия претензии ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» к ООО «Цех полуфабрикатов», касающейся использования дизайна упаковки пельменей «Великосочные» [2];
- выдержки из Толкового словаря живого великорусского языка В. Даля, Москва, «Русский язык», 1978, т. I А-З, с. 176-177 (репринтное издание) [3];
- распечатки из сети Интернет о производстве и предложениях к продаже пельменей «Сочных» [4].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- правообладатель является владельцем серии товарных знаков со словом «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» по свидетельствам №№536309, 536309, 369379;
- лицо, подавшее возражение, в обосновании своих доводов ссылается на сравнительный анализ комбинированного товарного знака по свидетельству №536309 с комбинированным обозначением, которое лицо, подавшее возражение, использует на упаковке своих товаров, в котором указывается на сходство всех элементов обозначений, а не на сходство до степени смешения словесных элементов «СОЧНЫЕ» и «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ», при этом в законодательстве отсутствует такое основание для отказа в регистрации товарного знака, как сходство до степени смешения с обозначением, указывающим на качество товара;
- в отличие от слова «СОЧНЫЙ», которое означает наполненный, обильный соком (см. Толковый словарь Ушакова), слова «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» в словарях русского языка не существует (см. орфографический словарь русского языка

<http://alfavit.dljavseh.ru/>, а также «Толковый словарь русского языка» Ожегова <http://ozegov.com/alfabet/v6.shtml>);

- обозначение «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ», придуманное правообладателем, является фантазийным и используется им для обозначения своей продукции длительное время;

- обозначение «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ» является оригинальным с фонетической и семантической точки зрения и вызывает в сознании потребителей ассоциативное представление об уникальных особенностях продукции, производимой правообладателем – сохранением сока внутри пельменя за счет особой технологии изготовления продукта;

- оригинальность слова «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ» обусловлена новизной сочетания известного прилагательного «сочный» с несвойственной для него начальной частью слов «велико-», которая обычно используется не в материальной, а в духовной сфере (например, великодушный, великодержавный, великосветский и др.);

- доказательством отсутствия описательности в слове «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» являются результаты поиска по запросу «великосочные» в поисковой системе Google, содержащие упоминание только пельменей компании – правообладателя;

- словосочетание «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ» является слоганом, поясняющим технологию производства пельменей, благодаря герметичной лепке, имеющей оригинальную форму;

- правообладатель на стадии экспертизы товарного знака представил в ответ на уведомление экспертизы об отсутствии различительной способности этих словесных элементов мотивированные доводы, а именно, документы, подтверждающие доказательство приобретенной различительной способности этих элементов в результате их использования до даты подачи заявки №2012739065;

- правообладатель оспариваемого товарного знака представлен на рынке замороженных полуфабрикатов с 1995 года и является крупнейшим производителем этих товаров от Урала до Дальнего Востока;

- в доказательство приобретенной различительной способности словесных элементов «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ» были представлены договоры на производство упаковки с утвержденными макетами, договоры на производство

полиграфической продукции с утвержденными макетами, сведения о затратах на рекламу и продвижение пельменей марки «Великосочные», справки о территориях и объемах продаж товаров за 2010 -2012 годы, договоры поставки, накладные к ним, сертификаты соответствия;

- дизайн упаковки пельменей «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» был создан в 2010 году и используется правообладателем оспариваемого товарного знака в качестве названия одной из линеек своих товаров с 2010 года на территории таких крупных городов России как Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Барнаул, Иркутск, Екатеринбург, Владивосток, Москва, Чита, Канск, Мирный, Кызыл, Абакан, Норильск, Омск, Томск, Челябинск, Тюмень, Улан-Удэ и других;

- известность потребителю обозначения «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ» позволяет заключить, что оно приобрело различительную способность в силу длительного использования для товаров 30 класса МКТУ «пельмени»;

- в настоящее время в Арбитражном суде Красноярского края рассматривается дело №А33-10040/2015 о нарушении исключительных прав ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», предметом которого является сходство упаковки товара «Сочные. Сохраняют бульон внутри», используемой ООО «Цех полуфабрикатов» (лицом, подавшим возражение), с объектами интеллектуальной собственности истца – правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№536309, 536309 и патента №93489 на промышленный образец «Упаковка для замороженных продуктов (шесть вариантов)».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в полном объеме правовую охрану товарного знака по свидетельству №536309.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информация с сайтов <http://alfavit.dljavseh.ru/>, <http://ozegov.com/alfabet/v6.shtml> [5];

- информация с сайта правообладателя <http://www.sib-gurman.ru/production/pelmeni-hinkali-manty/> [6];

- распечатки из поисковой системы Google по запросу «Великосочные» [7];

- информация с сайтов <http://www.sib-gurman.ru/velico/>, <http://www.sib-gurman.ru/full-list/about> [8].

На заседании коллегии, которое состоялось 12.01.2016, лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, в котором были повторены вышеуказанные доводы, с приложением определения Арбитражного суда Красноярского края об отложении судебного разбирательства от 14.12.2015 по делу №А33-10040/2015 [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (12.11.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 536309 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №536309



представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной кастрюли с бульоном, под крышкой которой расположены выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесные элементы «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» и «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ».

Анализ словарно-справочных источников информации, включая энциклопедии, толковые словари русского языка, сведения из баз данных сети Интернет, в том числе представленные лицом, подавшим возражение [3], [5], показал отсутствие в них такой лексической единицы как слово «великосочные».

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что слово «великосочные» сходно до степени смешения со словом «сочные», которое является прямым указанием на свойства товаров, не может свидетельствовать об описательном характере слова «великосочные», так как понятие «сходство до степени смешения» не применяется в отношении обозначений, которые признаются описательными.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации.

Подтверждением того, что элемент «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» не является описательным, служит отсутствие информации из словарно-справочных источников о семантике этого элемента.

Таким образом, отсутствуют убедительные основания для признания слова «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ» описательным элементом, указывающим на определенное качество товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Как указывает в своем отзыве правообладатель, слово «великосочные» образовано путем соединения прилагательного «сочный» - обильный соком, действительно прямо указывающего на свойства товаров, с несвойственной для него начальной частью слов «велико-», которая обычно используется не в материальной, а в духовной сфере (например, великодушный, великовозрастный, великодержавный, великосветский, великорусский и др.).

Таким образом, слово «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ» обладает оригинальностью в силу необычности своего словообразования, и может только через ассоциации, дополнительные рассуждения и домысливания характеризовать товары.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких сведений об использовании слова «ВЕЛИКОСОЧНЫЙ» другими производителями в качестве характеристики производимого ими товара. Напротив, согласно представленным сведениям [7], практически вся информация о слове «ВЕЛИКОСОЧНЫЕ», присутствующая в сети Интернет, относится к товарам (пельмени, хинкали), производителем которых является правообладатель оспариваемого товарного знака.

Что касается словосочетания «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ», то оно действительно прямо указывает на качество товаров (пельменей), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однако на стадии экспертизы были представлены материалы, на основании которых экспертизой был сделан вывод о том, что на дату подачи заявки №2012739065 (12.11.2012) обозначение, включающее указанное словосочетание, приобрело различительную способность в результате интенсивного использования как товарный знак правообладателя в отношении таких товаров как пельмени.

Представленные правообладателем сведения [6], [8] подтверждают, что он с 2010 года широко использует оспариваемый товарный знак для маркировки произведенных им товаров.

В отношении ссылок лица, подавшего возражение, на «...достаточно большое количество» других производителей пельменей и аналогичной продукции, использующих на упаковке словосочетание «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ», коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, представлена информация из

сети Интернет только о предложении к продаже пельменей «Сальников», произведенных ОАО «Волжанин». При этом отсутствие сведений о том, выпускались ли пельмени в такой упаковке до даты приоритета оспариваемого товарного знака и в каких объемах, не могут опровергнуть вывод о приобретенной различительной способности этих элементов, благодаря чему правообладатель получил исключительное право на использование оспариваемого товарного знака, в составе которого присутствует словосочетание «СОХРАНЯЮТ БУЛЬОН ВНУТРИ», для маркировки таких товаров как пельмени.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на исковое заявление правообладателя оспариваемого товарного знака [1], которое в настоящее время рассматривается в Арбитражном суде Красноярского края (дело №А-33-10040/2015), то оно касается нарушения исключительных прав на дизайн упаковки товаров (пельменей), которые производит правообладатель оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что судебное решение по вышеуказанному иску правообладателя на дату рассмотрения возражения еще не вынесено. Само же исковое заявление не может служить убедительным аргументом в защиту доводов лица, подавшего возражение.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №536309 требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 536309.**