

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.10.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лысковский мясокомбинат», Нижегородская область (далее – ООО «ЛМК», лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263638, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**БОРОДИНСКАЯ**» зарегистрирован 17.02.2004 по заявке № 2002701463 с датой приоритета от 16.01.2002. Регистрация товарного знака осуществлена за № 263638 на имя Акционерного общества «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», Москва (далее – АО «ЧМПЗ», правообладатель). Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ – *«мясо; птица домашняя [неживая] и полуфабрикаты из мяса и птицы; мясо консервированное; консервы мясные; изделия колбасные; бульонные концентраты; сосиски; солонина; свинина; составы для приготовления бульона; мясное желе; пищевое желе; субпродукты; паштеты из печени; продукты из соленого свиного окорока; дичь»*, услуг 35 класса МКТУ – *«изучение рынка; исследования в области бизнеса; деловая экспертиза; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; информация деловая; помощь по управлению*

промышленными или коммерческими операциями», 39 класса МКТУ – «услуги транспортные; перевозка грузовым автотранспортом; экспедирование, переноска грузов; упаковка и доставка товаров; расфасовка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; сдача в аренду складов, гаражей; прокат транспортных средств, контейнеров для хранения товаров; бронирование транспортных средств; посредничество при перевозках; информация по вопросам перевозок и хранения товаров на складах», 40 класса МКТУ – «консервирование и копчение пищевых продуктов», 42 класса МКТУ – «исследование и разработка новых видов товаров».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263638, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям абзаца шестого пункта 1 статьи 6, абзаца второго пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями от 27.12.2000, 30.12.2001, 11.12.2002, 24.12.2002 (далее – Закон).

В возражении указано на то, что правовая охрана товарному знаку «БОРОДИНСКАЯ» была предоставлена с нарушением указанных положений Закона в связи с тем, что слово «БОРОДИНСКАЯ» характеризует место производства товаров и способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров или места нахождения их изготовителя.

Заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака, лицо, подавшее возражение, обосновывает тем, что правообладатель направил ему претензию с требованиями о прекращении незаконного использования товарного знака «БОРОДИНСКАЯ» и выплате компенсации (дело рассматривается в Арбитражном суде Нижегородской области).

По мнению обратившегося с возражением лица, на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, он не соответствовал условиям

охраноспособности, так как состоит из прилагательного «БОРОДИНСКАЯ», образованного от географического названия «Бородино» (деревня «Бородино» Можайского района), известного российским потребителям благодаря Бородинскому сражению Отечественной войны 1812 года, произошедшему в окрестностях деревни: информация о деревне представлена в учебниках истории и других источниках, рядом с деревней расположено Бородинское поле.

В возражении обращено внимание на то, что потребитель, скорее всего, будет понимать, о каком населенном пункте идет речь, если он более известен, чем другие населенные пункты с таким же названием.

Более того, ООО «ЛМК» полагает, что словесный элемент «БОРОДИНСКАЯ» воспринимался потребителями как указание на место производства товаров 29 класса МКТУ, включая колбасные и мясные изделия, поскольку до даты приоритета товарного знака известная компания «Бородино», основанная в одноименной деревне, производила мясную продукцию и другие продукты питания: ЗАО «Бородино» основано в 1993 году на базе колхоза «Бородино», с 1994 года активно работало в сфере производства продуктов питания, включая колбасные изделия, в 2000 году в группу компаний вошел мясокомбинат, который также производил мясные консервы.

Согласно доводам возражения, потребители до даты приоритета оспариваемого товарного знака воспринимали название «БОРОДИНСКАЯ» как действительное указание на место производства пищевой продукции, что подтверждается результатами социологического исследования, проведенного по заказу ООО «ЛМК»: в ходе социологического исследования было изучено восприятие деревни Бородино как потенциального места производства мясной и другой пищевой продукции, целевая группа исследования состояла из потребителей мяса, птицы и мясных полуфабрикатов, результаты показали, что 82 % респондентов считают, что деревня Бородино может быть местом производства пищевой продукции, 74 % – в ретроспективе на 16.01.2002, при этом 63 % и 55 %

опрошенных на дату проведения опроса полагают, что в деревне производятся колбасы и мясные изделия соответственно.

Поскольку местом нахождения правообладателя не является деревня Бородино в Московской области, то лицо, подавшее возражение, усматривает введение потребителей в заблуждение относительно места производства товаров.

В возражение приведены многочисленные примеры из практики рассмотрения возражений относительно оценки соответствия иных обозначений приведенным положениям законодательства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263638 недействительным полностью в отношении товаров 29 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) выписки из ЕГРЮЛ в отношении сторон спора;
- (2) копия претензии в адрес ООО «ЛМК»;
- (3) копия заключения № 166-2023 от 19.09.2023 о проведении социологического исследования по вопросам различительной способности товарного знака «БОРОДИНСКАЯ» по свидетельству № 263638 и относительно сходства с ним обозначения лица, подавшего возражение.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель представил отзыв по его мотивам. Его доводы сводятся к недоказанности позиции лица, подавшего возражение, ввиду неправдоподобности представления о том, что слово «БОРОДИНСКАЯ» характеризует место производства товаров. Правообладатель обращает внимание на существование в России около 65 населенных пунктов с наименованием «БОРОДИНО». Кроме того, ставится под сомнение довод о том, что слово «БОРОДИНСКАЯ» образовано от наименования «Бородино». Также представлена справка об объемах и территории реализации продукции (колбасы сырокопченой «БОРОДИНСКАЯ») за период с 2017 г. по настоящее время, сообщается о присутствии продукции в федеральных и региональных торговых сетях.

На основании изложенных доводов правообладатель просит в удовлетворении возражения отказать.

С отзывом представлены следующие материалы:

- (4) практика;
- (5) скриншоты результатов поисковых запросов.

Дополнительно правообладатель представил в материалы дела следующие документы:

(6) письмо ООО «ТД Черкизово» от 18.12.2023 № 10/07-08-3571;

(7) копия отзыва аналитического центра от 26.01.2024 № 2 на социологический опрос, результаты которого представлены лицом, подавшим возражение, в заключении № 166-2023 от 19.09.2023 (3).

Корреспонденцией, поступившей 25.03.2024, правообладатель представил дополнение о проведенном по его инициативе опросе, результаты которого содержатся в приложенном к дополнению документе.

Как следует из дополнения к отзыву, 84 % опрошенных ассоциируют слова «БОРОДИНСКАЯ / БОРОДИНСКИЙ» с хлебом и хлебобулочными изделиями и только 17 % с колбасой, при этом на вопрос относительно значения слова «БОРОДИНСКАЯ» на упаковке колбасы треть опрошенных (35 %) указали, что оно является названием, около четверти (23 %) воспринимают его как марку, бренд или название производителя, только 8 % считают данное обозначение указанием на место производства или отсылкой к месту. Правообладатель обращает внимание на то, что большинство респондентов (70 % на дату проведения опроса и 63 % в ретроспективе) считают, что обозначение «БОРОДИНСКАЯ» может отличить продукцию одной компании от продукции других компаний, то есть обладает различительной способностью. Более того, большинство опрошенных из тех, кто считает, что колбаса с нанесенным на этикетку обозначением «БОРОДИНСКАЯ» выпускается одной конкретной компанией, выбрали правообладателя (АО «ЧМПЗ») в качестве производителя указанной колбасы.

К дополнению, поступившему 25.03.2024, приложены следующие материалы:

(8) отчет исследовательского центра от 15.03.2024 о проведенном социологическом исследовании по вопросу восприятия обозначения «БОРОДИНСКАЯ» на упаковке колбасной продукции.

В письменных пояснениях ООО «ЛМК», представленных 02.04.2024, повторно приведены доводы возражения с конкретизацией относительно возражений правообладателя. Дополнительно отмечается, что результаты социологического исследования, представленные правообладателем в отчете исследовательского центра от 15.03.2024 (8), показывают известность потребителям населенного пункта Бородино, расположенного в Московской области, следовательно, именно с ним потребители ассоциируют спорное обозначение в первую очередь. Лицо, подавшее возражение, руководствуясь практикой Суда по интеллектуальным правам, полагает, что широкая известность деревни Бородино в достаточной степени определяет правдоподобность представления потребителей о производстве колбасной продукции в этом населенном пункте.

Лицом, подавшим возражение, также поясняется, что все оспариваемые товары 29 класса МКТУ однородны товарам, в связи с которыми проведено социологическое исследование, результаты которого содержатся в заключении № 166-2023 от 19.09.2023 (3). Получение правообладателем результатов о высокой степени ассоциирования спорного обозначения с хлебом ООО «ЛМК» связывает с использованием в рамках опроса прилагательного «БОРОДИНСКИЙ» в мужском роде, наряду с оспариваемым товарным знаком. При этом лицо, подавшее возражение, полагает, что вопросы, заданные респондентам при проведении опроса по инициативе правообладателя, носят наводящий характер, а в отношении критических замечаний к опросу, проведенному по инициативе ООО «ЛМК», представляются комментарии организации, проводившей исследование.

С дополнением представлены следующие материалы:

(9) материалы практики;

(10) комментарии организации, проводившей исследование, на отзыв № 2 от 26.01.2024, касающийся недостатков исследования, результаты которого приведены в заключении № 166-2023 от 19.09.2023 (3).

Также в опровержение представленных правообладателем материалов лицо, подавшее возражение, представило дополнительные документы, а именно:

(11) копия рецензии от 15.04.2024 на отчет о проведенном по инициативе правообладателя исследовании от 15.03.2024 (8).

В свою очередь, правообладатель представил письменные возражения на письменные пояснения ООО «ЛМК», в которых повторил ранее изложенные тезисы, подкрепляя их ссылками на правоприменительную практику. Дополнительно правообладатель сообщает о несоответствии представленного ООО «ЛМК» социологического опроса требованиям профессиональных стандартов, требованиям к репрезентативности выборке, поскольку материалы, приложенные к заключению (3), не дают исчерпывающего представления об этих факторах.

С данным документом правообладатель представил следующие материалы:

(12) ответ на комментарии (10), представленный аналитическим центром 15.04.2024;

(13) копии товарных накладных / УПД о поставке правообладателем и ООО «ТД Черкизово» продукции в 2014-2023 гг.

На заседании коллегии 14.06.2024 правообладатель дополнил свою позицию относительно недостатков исследования (8), на которые обращено внимание в рецензии (11), а также привел дополнение к отзыву, в котором просил учесть приобретение спорным обозначением различительной способности в связи с деятельностью правообладателя, что предусмотрено абзацем девятым пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Правообладатель 14.06.2024 приобрел следующие материалы:

(14) отзыв исследовательского центра, подготовившего отчет (8), на рецензию (11);

(15) копии договоров купли-продажи товаров, 1999 г.;

(16) копия письма ООО «Черкизово-ОЦО» от 20.12.2022;

(17) копии деклараций о соответствии продукции правообладателя установленным требованиям, 2015 г.;

(18) письмо правообладателя об объемах производства с приложением сведений из информационной системы и сведений об аффилированных организациях;

(19) письмо ПАО «Группа Черкизово» от 11.06.2024 о затратах на рекламу;

(20) скриншоты, каталоги, отзывы потребителей о представлении продукции правообладателя на рынке;

(21) копия письма ООО «ТД Черкизово» от 16.12.2022 о доле рынка, занимаемой продукцией с маркировкой «БОРОДИНСКАЯ» в 2022 г.;

(22) письмо ООО «ТД Черкизово» от 13.06.2024 о доле рынка, занимаемой продукцией с маркировкой «БОРОДИНСКАЯ» в 2023-2024 гг.;

(23) копии писем-запросов и ответов относительно объемов производства и продаж товаров.

Ознакомившись с дополнительными доводами и материалами правообладателя, 24.07.2024, 15.08.2024 и 27.08.2024 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения, в которых отразило ранее изложенные аргументы, практику суда по вопросу оценки различительной способности, выводы по результатам социологических исследований, отметило неточности в трактовке результатов опросов правообладателем, соответствие опроса (3) профессиональным стандартам, а также выразило несогласие с возможностью признания приобретенной различительной способности обозначения «БОРОДИНСКАЯ» в связи с представленными правообладателем документами. Дополнительно лицо, подавшее возражение, приобщило следующие материалы:

(24) материалы практики;

(25) скриншот карты с размещением деревни Бородино;

(26) копия материалов заявки на регистрацию товарного знака «Бородинский рецепт» на имя правообладателя;

(27) аналитический отчет о проведении с 17.06.2024 по 03.07.2024 социологического исследования российских потребителей о восприятии словесного обозначения «БОРОДИНСКАЯ».

В свою очередь, правообладатель дополнил доводы отзыва разъяснениями Группы «Черкизово» (включая правообладателя, АО «Черкизово-Кашира», ООО ПКО «Отечественный продукт») относительно объемов производства продукции, маркированной обозначением «БОРОДИНСКАЯ», в период с 2017 года по настоящее время, что, по его мнению, предопределяет вывод о высокой различительной способности спорного обозначения.

Дополнительно правообладатель приобщил следующие материалы:

(28) копии писем-запросов и ответов на них;

(29) CD-диск, содержащий выгрузки данных из информационной системы.

Ознакомившись с представленными дополнительно результатами социологического исследования, проведенного по инициативе лица, подавшего возражение, правообладатель представил критические замечания относительно инструментария опроса, соответствия его профессиональным стандартам, репрезентативности выборки, формулировок вопросов. Повторно правообладатель привел практику, соответствующую его доводам о необходимости представления доказательств того, что описательность обозначения как места производства товаров тесно связана с известностью соответствующего наименования в связи с конкретными товарами. Правообладатель также обратил внимание на невозможность дополнения документов 1999 г., так как срок их хранения истек, в связи с чем сосредоточил свое внимание на сведениях об использовании спорного обозначения в более поздний период.

Дополнительно правообладателем подготовлена и представлена в материалы дела:

(30) рецензия на аналитический отчет по результатам опроса, проведенного с 17.06.2024 по 03.07.2024.

Отвечая на указанные дополнительные доводы и рецензию, лицо, подавшее возражение, 17.09.2024 представило пояснение о том, что последний опрос был проведен в торговых центрах и на рынках с использованием метода случайного отбора респондентов в шести городах в разных федеральных округах. Опрашиваемым был задан открытый вопрос о возможности ассоциации спорного обозначения с местом производства продукции, что не требовало уточнения конкретного адреса, который имеют в виду потребители.

Относительно возможности признания приобретенной различительной способности спорным обозначением в связи с деятельностью правообладателя лицо, подавшее возражение, выразило категорическое мнение о недостаточности продемонстрированного объема выпуска колбасных изделий для подтверждения известности правообладателя как источника происхождения товаров, маркированных обозначением «БОРОДИНСКАЯ» (в частности, не подлежат учету перемещения товара между аффилированными лицами).

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены:

(31) материалы практики;

(32) ответ организации, проводившей исследование с 17.06.2024 по 03.07.2024, на рецензию, представленную правообладателем (30).

На заседании коллегии 09.10.2024 правообладатель дополнительно представил:

(33) сведения маркетинговой компании о доле колбасных изделий «БОРОДИНСКАЯ» на рынке;

(34) комментарии на ответ организации (32).

Корреспонденцией, представленной 25.10.2024, лицо, подавшее возражение, привело дополнительное обоснование известности в России деревни Бородино Московской области, которое строится на том, что изучение сведений о сражении Отечественной войны 1812 года между Россией и Францией близ деревни Бородино входит в обязательную школьную программу, имеется их упоминание во множестве литературных произведений, изучение части из которых также включено в

школьную программу. Более того, информация о сражении отражена в кинематографических произведениях различных периодов, зафиксирована в качестве установленного на федеральном уровне дня памяти и подтверждается размещением на территории проведения сражения государственного военно-исторического музея-заповедника.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения недоказанными.

Согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты подачи возражения (16.10.2023) при рассмотрении возражения применяется порядок рассмотрения соответствующих возражений, установленный статьей 1513 Кодекса, а также Правилами ППС.

Пунктом 2 статьи 1513 Кодекса установлено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (16.01.2002) правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, 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; 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.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «**БОРОДИНСКАЯ**» по свидетельству № 263638 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 29 и услуг 35, 39, 40 и 42 классов МКТУ.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, показал следующее.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (см. распечатки сведений из ЕГРЮЛ).

Согласно сведениям представленного в материалы возражения претензионного письма правообладателя, на рынке зафиксирована продукция «Сервелат Бородинский», изготовителем которой является ООО «ЛМК», что явилось основанием для обращения правообладателя в арбитражный суд с требованием о прекращении нарушения и выплате компенсации. Таким образом, лицо, подавшее возражение, находится в спорных правоотношениях с правообладателем оспариваемой регистрации по поводу использования обозначения, сходного с зарегистрированным за № 263638 товарным знаком.

Требования возражения сводятся к признанию недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку «БОРОДИНСКАЯ» в отношении

товаров 29 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 263638, которые представляют собой мясо и продукты из мяса, включая мясо консервированное, обработанное, переработанное, а также сопутствующую продукцию (бульонные концентраты и составы для приготовления бульона). Коллегия усматривает общие род, назначение, условия реализации, а также взаимозаменяемость и взаимодополняемость оспариваемых товаров и продукции, в связи с которой ООО «ЛМК» и АО «ЧМПЗ» находятся в спорных правоотношениях.

Правовые основания, на которых основано возражение, являются абсолютными и направлены на защиту интересов потребителей, а также иных производителей однородной продукции в случае, если зарегистрированное обозначение не соответствует условиям охраноспособности в качестве товарного знака и должно оставаться свободным для использования всеми лицами, либо в случае введения потребителей в заблуждение (угрозы заблуждения) относительно действительного происхождения товаров.

Совокупность вышеизложенных обстоятельств свидетельствует о наличии у ООО «ЛМК» законного интереса в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263638 в отношении товаров 29 класса МКТУ, имеющих в регистрации.

По существу обозначенных в возражении правовых норм коллегия установила следующее.

Каких-либо словарных статей, из которых следовало бы, что слово «БОРОДИНСКАЯ» является образованным от наименования деревни Бородино, в материалы возражения не представлено. Вместе с тем представляется очевидным наличие общей корневой основы у слов «БОРОДИНСКАЯ» и «Бородино», что позволяет усматривать их смысловую связь.

В то же время для квалификации спорного обозначения в качестве описательного подлежит учету пункт 2.2 Приказа Роспатента от 23.03.2001 № 39 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (далее – Рекомендации № 39), согласно которому к характеризующим

товары элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров. Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если для формулирования описательной характеристики товара или характеристики сведений об изготовителе нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Оценка обозначения производится исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначению, в отношении конкретных товаров.

При этом учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932).

Перечень товаров оспариваемой регистрации, для которых оспаривается правовая охрана, включает мясную продукцию. Фактические сведения, на которых может быть основана известность потребителям населенного пункта Бородино в связи с производством мясной продукции, сводится к указанию в возражении на существование в период, предшествующий дате подачи заявки, группы компаний «Бородино», осуществлявшей деятельность в связи с производством однородной

продукции, размещенной в непосредственной близости от деревни Бородино по адресу поселок Бородинское поле.

Коллегия обращает внимание на то, что отраженная на скриншотах, представленных в возражении, информация о группе компаний «Бородино» относится к 20.06.2023 и содержит иной адрес: Москва, улица Русаковская, дом 13. Распечатки других источников в материалы возражения не приобщены.

Таким образом, предпосылок для констатации того, что обозначение «БОРОДИНСКАЯ» в силу своей семантики является характеристикой определенного места производства или сбыта мясной продукции, не имеется, как следствие, соответствующий довод должен быть доказан обратившимся с возражением лицом.

В обоснование восприятия российскими потребителями обозначения «БОРОДИНСКАЯ» в качестве места производства или сбыта товаров лицом, подавшим возражение, представлены в материалы дела два социологических исследования, которые проведены в периоды 24.08.2023-19.09.2023 (3) и 17.06.2024-03.07.2024 (27) соответственно.

Выбор респондентов для первого исследования произведен на основании вопроса-фильтра о частоте приобретения мяса, мяса птицы и полуфабрикатов из мяса и птиц, колбасных изделий, сосисок, субпродуктов, мясо консервированного, мясных консервов. К опросу допускались только совершеннолетние респонденты. Изложенное отражает репрезентативность выборки на дату исследования. Однако, что касается существа полученных данных, коллегия усматривает их необъективность. Так, на первый вопрос о том, воспринимается или не воспринимается деревня Бородино Можайского района Московской области как возможное место производства пищевой продукции, большинство респондентов (82 %) ответили утвердительно. Формулировка этого вопроса связана с оценкой потребителями иного наименования: «деревня Бородино Можайского района Московской области», а не оспариваемого обозначения «БОРОДИНСКАЯ», что в существенной степени влияет на полученный результат, так как любой топоним по

определению является местом. Второй вопрос, заданный респондентам относительно видов пищевой продукции, которые, по мнению потребителей, могут производиться в деревне Бородино Можайского района Московской области, содержал варианты ответов, один из которых является открытым, два других относятся к мясной и колбасной продукции, а третий вариант характеризует продукцию, сопутствующую колбасным и мясным изделиям при продаже. Здесь прослеживается ориентирование потребителей относительно необходимых результатов.

В контексте первых двух вопросов сформулированный третьим по счету вопрос о том, любая ли компания может использовать обозначение «БОРОДИНСКАЯ», демонстрирует предсказуемость полученных данных и при этом по-прежнему не позволяет оценить восприятие потребителями слова «БОРОДИНСКАЯ» как характеристики определенного места производства товаров, в частности деревни Бородино Можайского района Московской области, поскольку относится к свойству различительной в целом, а не характеризующей способности слова.

Таким образом, предложенная респондентам очередность вопросов и их формулировки ориентируют респондентов относительно желательных для лица, подавшего возражение, результатов, не демонстрируют объективности проведенного исследования.

Что касается ретроспективного блока вопросов, то их очередность соответствует очередности первоначальных вопросов, как следствие, выявленные пороки, указанные выше, сохраняются, при этом полученные результаты имеют большую погрешность в связи с существенным уменьшением объема выборки.

В связи с указанным результаты представленного исследования (3) не могут служить достаточным основанием для вывода о том, что обозначение «БОРОДИНСКАЯ» на 16.01.2002 воспринималось средним российским потребителем как указание на место производства или сбыта продукции, относящейся к мясу и мясным изделиям. Необходимо отметить, что названные

пороки результата социологического исследования, отраженного в заключении № 166-2023 от 19.09.2023 (3), отмечены также в отзывах (7, 12) на социологический опрос (3). В ответных комментариях (10) организации, проводившей исследование (3), представленных 02.04.2024, фиксируется лишь несогласие с наводящим характером первых двух вопросов, в то время как именно первые два вопроса не относятся к обозначению «БОРОДИНСКАЯ». Таким образом, достоверность данных проведенного исследования не может быть интерпретирована по отношению к оспариваемому товарному знаку, как подтверждение его восприятия потребителями на 16.01.2002 в качестве указания на место производства (сбыта) мясной продукции.

Оценив результаты второго социологического исследования, проведенного 17.06.2024-03.07.2024 (27) среди потребителей мяса и колбасной продукции в возрасте от 18 лет и старше (для ретроспективного блока анкеты – в возрасте 40 лет и старше, которым на январь 2002 г. исполнилось 18 лет), коллегия установила следующее.

Опрашиваемые регулярно приобретали колбасные изделия, мясо или мясные консервы за последний месяц до проведения исследования, в связи с чем и были отобраны для прохождения опроса. Вместе с тем указанная выборка осуществлена только на дату исследования, как следствие, выборка для осуществления ретроспективного блока исследования не является релевантной.

Что касается методики проведения исследования, то после отбора респондентов потребители были ориентированы относительно области применения результатов исследования как связанной с товарными знаками, затем был задан вопрос об известности потребителям словесного обозначения «БОРОДИНСКАЯ» и об имеющихся у потребителей ассоциациях в связи с ним.

Результаты ответов респондентов на данный вопрос показали, что у 40 % опрошенных обозначение «БОРОДИНСКАЯ» ассоциируется с битвой 1812 г. и деревней Бородино, у 29 % с бородинским хлебом, у 28 % – с мясной продукцией, колбасой нарезками, пельменями, сосисками и т.п. Сумма ответов превышает 100 %

в связи с тем, что респонденты могли указать несколько вариантов, при этом частота выбора указанных трех вариантов сопоставимая.

На открытые следующие вопросы о том, с чем у потребителей ассоциируется обозначение «БОРОДИНСКАЯ», если бы они увидели его на упаковке колбасы или мясной продукции, является ли данное слово на такой продукции указанием на место ее производства, большинство опрошенных подтвердили возможность восприятия слова «БОРОДИНСКАЯ» в таких качествах.

Что касается ретроспективного блока опроса, то большинство потребителей предположило, что 16.01.2002 ответили бы также, однако, как упомянуто ранее, частота покупки данными потребителями в рассматриваемый период продукции не учитывалась, в связи с чем круг опрашиваемых не отражает релевантность выборки на 16.01.2002.

В связи с представленными замечаниями аналитического центра, содержащимися в рецензии (30) на отчет о восприятии словесного обозначения «БОРОДИНСКАЯ» по итогам социологического опроса, проведенного с 17.06.2024 по 03.07.2024 (27), проанализировав ответ исследовательской организации (32), представленный 17.09.2024, коллегия соглашается с отсутствием наводящего характера предложенных респондентам вопросов, однако критика ретроспективного блока признается коллегией обоснованной, поскольку гипотетическое представление опрашиваемого о том, ответил бы он также 20 лет назад, как и сейчас, не означает того, правильно ли респондент сориентирован во времени, являлся ли он потребителем рассматриваемых товаров в исследуемый период.

Таким образом, результаты второго социологического опроса (27), представленного лицом, подавшим возражение, также не могут быть положены в основу вывода о том, что обозначение «БОРОДИНСКАЯ» воспринималось потребителями как указание на место производства спорных товаров на 16.01.2002.

Коллегией также оценено представленное правообладателем исследование (8) по вопросу восприятия обозначения «БОРОДИНСКАЯ» на упаковке колбасной продукции. При проведении исследования после определения выборки потребители

погружены в сферу применения результатов опроса в форме вступления о том, что в своей деятельности компании используют различные обозначения. На первый вопрос о том, вызывает ли определенное обозначение какие-либо ассоциации, респондентам одновременно продемонстрированы два обозначения «БОРОДИНСКАЯ» и «БОРОДИНСКИЙ», в связи с чем результаты полученных ответов не могут быть в полной мере отнесены именно к спорному обозначению. На следующий вопрос потребителям продемонстрировано схематическое изображение колбасной продукции с нанесенным на него обозначением «БОРОДИНСКАЯ», что в большей степени, нежели в представленном в свидетельстве № 263638 виде, ориентирует опрашиваемого относительно возможного словосочетания «БОРОДИНСКАЯ колбаса», отличающегося в своем восприятии от слова «БОРОДИНСКАЯ» как такового. При этом ответы респондентов «название», «марка, бренд, производитель», «вид, сорт, рецепт, состав» идентифицируется как разные в неопределенной мере, поскольку ответ «название» может быть отнесен и к марке/бренду/производителю и к виду/сорту/рецепту.

Таким образом, вопросом, отвечающим цели исследования (8), является вопрос, заданный третьим по счету, что могло исказить полученные результаты. Тем не менее, большинство потребителей ответили, что слово «БОРОДИНСКАЯ», размещенное на этикетке колбасы, не указывает на место производства данного изделия.

Отмеченные коллегией недостатки содержатся в рецензии (11) на подготовленный исследовательским центром отчет (8), которая приобщена лицом, подавшим возражение, 16.04.2024.

Резюмируя все вышесказанное, коллегия отмечает, что совокупность данных, полученных во всех исследованиях (3, 8, 27), свидетельствуют об их противоречивости, а сами исследования содержат пороки, что не демонстрирует их объективности для целей определения характеризующей способности спорного товарного знака.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказано несоответствие оспариваемого товарного знака абзацу шестому пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку подтверждений восприятия потребителями слова «БОРОДИНСКАЯ» в качестве характеристики места производства (сбыта) мясной и колбасной продукции не имеется.

В отношении довода правообладателя о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака, как фактора, направленного на сохранение его правовой охраны товарного знака (см. пункт 173 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10), коллегия отмечает, что представленные в материалы дела договоры (15), товарные накладные (13), декларации (17), заявления (6, 16, 18, 19, 21, 22), данные государственной информационной системы (23, 28, 29), сведения маркетинговой компании (33), скриншоты, каталоги и отзывы (5, 20) в своей совокупности иллюстрируют присутствие на рынке в значительных объемах продукции правообладателя (аффилированных лиц) с маркировкой «БОРОДИНСКАЯ». Вместе с тем данный факт сам по себе не подтверждает закрепления у потребителей ассоциации данного обозначения именно с правообладателем, а результаты представленных социологических исследований (3, 8, 27) являются противоречивыми и не могут быть положены в основу соответствующего вывода. В связи с этим доказательствами возникновения и сохранения устойчивой ассоциативной связи спорного обозначения именно с правообладателем коллегия не располагает. В то же время недоказанность лицом, подавшим возражение, его доводов означает невозможность признания слова «БОРОДИНСКАЯ» не соответствующим условиям охраноспособности, следовательно, подтверждение приобретения различительной способности не требуется.

Что касается способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно места нахождения производителя товара или места сбыта товара, то для такой квалификации требуется признание характеризующей способности данного обозначения, что в рамках настоящего спора

установлено не было. Таким образом, оснований для признания обозначения «БОРОДИНСКАЯ» не соответствующим пункту 2 статьи 6 Закона также не имеется.

Относительно многочисленных ссылок сторон спора на материалы практики (4, 9, 24, 26, 31), касающейся иных обозначений, коллегия обращает внимание на исключительность каждого дела об оценке характеризующей способности обозначений, поскольку обстоятельства таких споров не совпадают ни в части временного периода проведения анализа, ни в части фактических материалов, представленных в дело.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.10.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 263638.