

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), рассмотрела возражение, поступившее 15.04.2022, поданное ООО "Альянс", Московская область, г. Лосино-Петровский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020751045 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020751045, поданной 16.09.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.



Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение в цветовом сочетании: «бордовый, тёмно-бордовый, золотой, белый, серый».

Роспатентом 20.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020751045 в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ с включением изображения формы упаковки в качестве неохраняемого элемента. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение подпадает под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящее в состав заявленного обозначения изображение формы упаковки не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение простого пакета (мешка), форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением;
- очевидно, что изображение формы упаковки различных производителей, огромное количество которых присутствует на рынке, не являются абсолютно одинаковыми и немного отличаются по высоте, ширине, объему и т.п., при этом на рынке присутствуют различные варианты упаковок в виде пакетов (мешков);
- указанные заявителем особенности формы упаковки не являются оригинальными и, следовательно, форма упаковки не обладает различительной способностью;
- заявителем не представлены документы, свидетельствующие о том, что включенная в состав заявленного обозначения форма упаковки воспринимается потребителем как обозначение товаров заявителя в связи с приобретением различительной способности в ходе длительного использования.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.04.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.12.2021.

Доводы возражения, поступившего 15.04.2022, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является формой упаковки, и признак функционального назначения в данном случае не применим;
- на регистрацию было заявлено не объемное, а изобразительное обозначение (соответствующее указание имеется в графе (550) заявки). Никаких дополнительных проекций заявленного обозначения, как требуется при подаче на регистрацию объемного обозначения, заявитель не представлял при подаче заявки;
- заявленное обозначение включает достаточно крупные и яркие оригинальные изобразительные элементы в виде оригинального орнамента и иных изобразительных элементов. Композиция указанных элементов является охраняемой;
- заявленное обозначение включает неоднократно повторяющийся элемент «SK», являющийся охраняемым и ранее зарегистрированным в составе иных товарных

С

знаков заявителя: СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ по свидетельству № 752061 (товары 29 класса

С

МКТУ), СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ по свидетельству № 691615 (товары 30 класса МКТУ);

- заявленное обозначение можно считать продолжением целой серии товарных знаков, принадлежащих ООО «Альянс», первым из которых являлся объемный товарный знак



по свидетельству № 485492. В указанном товарном знаке все элементы являются охраняемыми, включая изображение формы упаковки этого объемного знака. При этом такая форма упаковки неоднократно признавалась антимонопольным органом и судами оригинальной, ее использование - характерной исключительно для продукции ООО «Альянс»;

- в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2021 г. по делу № СИП-831/2020 суд указал следующее: «...до даты приоритета спорного товарного знака форма упаковки в виде пакета-мешка не являлась безальтернативной и традиционной для соответствующих товаров 29-го и 30-го классов МКТУ»;

- также суд отметил, что «... в решении Управления Федеральной антимонопольной службы, подтвержденном арбитражным судом по делу № А40-294093/2019, отмечена известность продукции, маркируемой спорным товарным знаком, в связи с деятельностью общества «Альянс» и общества «Щелковский МПК»»;

- также заявитель ссылается на дело № СИП-286/2020, в соответствии с которым установлена широкая известность товарного знака по свидетельству № 485492, а также выводы которого имеют преюдициальное значение;

- заявитель обращает внимание на факт активного использования заявителем обозначения по заявке № 2020751045 в отношении товара 30 класса МКТУ «пельмени» задолго до даты ее подачи на регистрацию, в результате чего заявленное обозначение приобрело широкую известность среди потребителей как товарный знак заявителя и приобрело, таким образом, дополнительную различительную способность;

- использование упаковки осуществляется заявителем совместно с ООО «Щелковский МПК»;
- заявитель и ООО «Щелковский МПК» осуществляют совместную деятельность по производству и продажепельменей и других полуфабрикатов, согласно договору о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.08.2009 г., при этом заявитель является владельцем объектов интеллектуальной собственности, а ООО «Щелковский МПК» - производителем продукции;
- согласно социологическому исследованию (заключение № 35-2022 от 06.05.2022 г.) в настоящее время подавляющее большинство потребителей считают, что форма упаковки по заявке на товарный знак № 2020751045 используется для реализации продукции одной или разными, но связанными между собой компаниями (82 %), а также принадлежит одной или разным, но связанным компаниям (83 %);
- касательно периода до даты 16.09.2020 г., подавляющее большинство потребителей посчитали, что форма упаковки использовалась для реализации своей продукции одной или разными, но связанными между собой компаниями (84 %), а также принадлежала одной или разным, но связанным между собой компаниям (84 %);
- до даты 16.09.2020 подавляющее большинство потребителей (88%) были знакомы с формой упаковки, значительная доля респондентов (49%) уже имели опыт покупки товаров под этим обозначением;
- подавляющее большинство опрошенных (75%) отметили, что форма упаковки под обозначением по заявке на товарный знак № 2020751045 ассоциируется с компанией ООО «Щелковский МПК», отвечая на ретроспективный вопрос;
- заявитель представляет сведения о производстве упаковкипельменей ООО «Мануфактура гибкой упаковки» (договор, письма, счета-фактуры прилагаются), сведения о проводимой рекламной кампании (на телевидении, в сети Интернет и т.д.) и отзывах потребителей в сети Интернет, сведения об объемах и территориях реализации;
- реализация продукции осуществлялась в магазинах Ашан, Магнит, Перекресток, Пятерочка в соответствии с представленными договорами поставок, счетами-фактурами.

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров с включением формы упаковки в качестве охраняемого элемента.

В подтверждение своих доводов заявителем изложена просьба об учете следующих материалов:

- копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2021г. по делу № СИП-831/2020 – [1];
- договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.08.2009 г. – [2];
- заключение № 35-2022 от 06.05.2022 г. – [3];
- письмо ООО «Мануфактура гибкой упаковки» – [4];
- договор № 417 от 07.10.2016 г. – [5];
- счета-фактуры с ООО «Мануфактура гибкой упаковки» – [6];
- письма ООО «РА Медиа Вейс» – [7];
- распечатки сведений из сети Интернет с рекламой – [8];
- распечатки сведений из сети Интернет с отзывами потребителей – [9];
- договор поставки № 01-6/14649 от 29.11.2017 г. – [10];
- договор возмездного оказания услуг № 01-6/14650/17 от 29.11.2017 г. – [11];
- счета-фактуры с АО «Торговый Дом «Перекресток» – [12];
- договор № ГК/50208/18 от 30.09.2018 г. – [13];
- накладные с АО «Тандер» – [14];
- договор № Н 12606 от 01.01.2015 г. – [15];
- накладные с ООО «АШАН» – [16];
- распечатки страниц Интернет-сайтов с данными каталогов (Пятерочка, Магнит у дома) – [17];
- решение № 5 единственного участника ООО «Торговый Дом «Метелица» – [18];
- справка ООО «Щелковский МПК» – [19];
- распечатки сведений из сети Интернет об Александре Рогове и Юлии Высоцкой – [20].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 15.04.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.09.2020) заявки № 2020751045 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не

воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.





Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой изобразительное обозначение в виде мешка. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «бордовый, тёмно-бордовый, золотой, белый, серый».

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 20.12.2021 в части отнесения изображения формы упаковки к неохраемым элементам. Заявитель считает, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров, а также приобрело дополнительную различительную способность в результате использования в отношении пельменей, относящихся к 30 классу МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой изображение упаковки в виде мешка, которое не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение простого пакета (мешка) – тары, в которой товары 29, 30 классов МКТУ предлагаются к продаже. Изображение упаковки в виде мешка не является оригинальным и обусловлена исключительно функциональным назначением, то есть

не обладает различительной способностью. В связи с чем, отнесение экспертизой изображения формы упаковки заявленного обозначения к не охраняемым элементам на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, представляющих собой продукты питания, является правомерным. Довод о том, заявленное обозначение является изобразительным, а не объемным, не приводит к иным выводам коллегии, поскольку визуально оно воспринимается как изображение формы упаковки.

Элемент «SK», входящий в состав товарных знаков заявителя ( СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ по свидетельству № 752061, товары 29 класса МКТУ,  СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ по свидетельству № 691615, товары 30 класса МКТУ), не привносит в состав заявленного обозначения качественно иной уровень восприятия и не способствует преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в части отнесения экспертизой изображения формы упаковки заявленного обозначения к не охраняемым элементам.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса). Заявитель полагает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношениипельменей. В этой связи, заявителем изложена просьба об учете документов [1-20], представленных с возражением и дополнением к нему.

Анализ представленных документов [1-20] показал следующее.

Заявитель и ООО «Щелковский МПК» осуществляют совместную деятельность по производству и продажепельменей и других полуфабрикатов, согласно договору о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.08.2009 [2], при этом ООО «Альянс» (заявитель) является владельцем объектов интеллектуальной собственности, а ООО «Щелковский МПК» - производителем продукции. В соответствии с письмом ООО «Мануфактура гибкой упаковки» [4] и договором № 417 от 07.10.2016 г. [5], счетами-фактурами с ООО «Мануфактура гибкой упаковки» [6] осуществлялось производство упаковочных материалов и (или) пакетов, в том числе пакетов дой-пак «Бордо Классические», «Бордо Новосибирские» и т.п.

Согласно письму [7] ООО «РА Медиа Вейс» по поручению ООО «Щелковский МПК» заключало сделки с третьими лицами на оказание услуг по размещению рекламного материала. При этом рекламные ролики согласно документам [7,8] содержали изображение упаковок, в том числе в виде мешка заявленных оттенков. Реклама продукции проводилась с участием известных персон телевидения Александра Рогова и Юлии Высоцкой [20]. Размещение рекламы происходило с 2019 года на ведущих каналах телевидения (Первый канал, Россия 1, ТНТ, СТС, ТВ-3 и т.д.) в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Ярославле, Нижнем Новгороде, Туле, Самаре, Новосибирске, Мурманске и т.д. Общая стоимость размещения составила 18 325 905, 93 рублей. В феврале 2020 года сетевое размещение ролика с брендом «Сибирская коллекция» в мешке заявленных цветов происходило на телеканале «СТС» в программе «Рогов в городе». Общая стоимость размещения составила 1 061 082, 74 рублей.

Отзывы потребителей [9], датированные, в том числе 2019 г., свидетельствуют о том, что пельмени в мешке заявленного цвета покупались потребителями готовых замороженных полуфабрикатов и им известна данная упаковка до даты подачи заявки.

В соответствии с договорами, счетами-фактурами, накладными [10-16] реализация пельменей в мешке заявленных цветов осуществлялась через крупнейшие торговые сети: «Ашан», «Перекресток», «Магнит». Договор с ООО «Ашан» был заключен ООО «Торговый Дом «Метелица» (ООО «Щелковский МПК» в результате реорганизации является правопреемником ООО «Торговый Дом «Метелица» [18]). Информация о пельменях в упаковке по рассматриваемой заявке была представлена на страницах Интернет-сайтов с данными каталогов (Пятерочка, Магнит у дома) [17].

Согласно справке ООО «Щелковский МПК» [19] объем продукции (замороженные полуфабрикаты - пельмени) в упаковке в виде мешка заявленных цветов за период с 23.12.2019 по 16.09.2020 гг. составил 1 943 133, 3 кг. на общую сумму 450 566 875, 89 рублей. Территория реализации охватывает: Центральный федеральный округ, Урал, Дальний Восток, Северный Кавказ, Южный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ.

В возражении приведена ссылка на постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2021 г. по делу № СИП-831/2020 [1] на решение Роспатента от 08.07.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения против



предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 485492, согласно которому в удовлетворении возражения было отказано. При этом в ходе рассмотрения возражения Роспатент оценивал документы, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству № 485492, и признал факт наличия различительной способности и широкой известности обозначения по свидетельству № 485492. Решение Роспатента от 08.07.2020 было оставлено в силе соответствующими судебными инстанциями.

Анализ ретроспективного социологического исследования № 35-2022 от 06.05.2022 г. [3] показал следующее. Касательно периода до даты 16.09.2020г., подавляющее большинство потребителей посчитали, что форма упаковки использовалась для реализации своей продукции одной или разными, но связанными между собой компаниями (84%), а также принадлежала одной или разным, но связанным между собой компаниям (84%). Подавляющее большинство опрошенных (95%) отметили, что они могли бы по тестируемому обозначению определить компанию-производителя маркируемых им товаров. В настоящее время подавляющее большинство потребителей (88%) знакомы с формой упаковки, большинство респондентов (52%) имеют опыт покупки товаров под тестируемым обозначением. До даты 16.09.2020 подавляющее большинство потребителей (88%) были знакомы с формой упаковки, значительная доля респондентов (49%) уже имели опыт покупки товаров под этим обозначением. В настоящее время подавляющее большинство опрошенных (77%) ассоциируют форму упаковки под обозначением по заявке на регистрацию товарного знака № 2020751045 с ООО «Щелковский МПК». Также подавляющее большинство опрошенных (75%) отметили, что форма упаковки под обозначением по заявке на товарный знак № 2020751045 ассоциируется с компанией ООО «Щелковский МПК», отвечая на ретроспективный вопрос.

Диаграмма № 6 касается товаров, с которыми ассоциируется форма упаковки под заявленным обозначением (на настоящее время / до даты 16.09.2020): «пельмени» - 95 % / 95%; «манты» - 89 % / 93 %; «хинкали» - 87 % / 92 %; «вареники» 87 % / 91 %; «рубленый мясные полуфабрикаты» - 86 % / 92 %. При этом абсолютное большинство потребителей ассоциируют заявленное обозначение с пельменями.

В отсутствие иных фактических доказательств использования заявленного обозначения данные диаграммы № 6 в отношении ассоциирования у потребителей заявленного обозначения с иными полуфабрикатами не могут свидетельствовать о его приобретенной различительной способности в отношении более широкого перечня заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В связи с чем, у коллегии есть основания полагать доказанным факт приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении товаров 30 класса МКТУ «*пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; ravioli; пельмени; цзяоцзы [пельмени китайские]*». В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ, а также всех товаров 29 класса МКТУ приобретенная различительная способность заявленного обозначения из имеющихся в деле доказательств не прослеживается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2022, изменить решение Роспатента от 20.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020751045 с включением в охрану изображения формы упаковки в отношении товаров 30 класса МКТУ «*пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; ravioli; пельмени; цзяоцзы [пельмени китайские]*».