

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 05.03.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО "МАЛВИКЪ", Московская область, Истра, деревня Новинки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 636404, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2016734909 с приоритетом от 21.09.2016 зарегистрирован 22.11.2017 (срок действия регистрации до 21.09.2026) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 636404 на имя Рогова И.Б., Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «желтый, малиновый, белый, черный, темно-красный, зеленый, темно-зеленый, розовый, коричневый». Символ "®", изображение "вишни", слова "со вкусом", "вишни", "МИНИ" - неохраняемые элементы.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

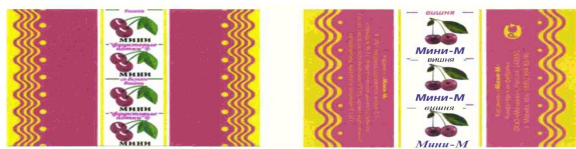


товарный знак представляет собой этикетку:

В поступившем 05.03.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 636404 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1) и пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Кодекса и пункта 2 статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак, зарегистрированный Роговым Игорем Борисовичем в 2017 году, с высокой степенью сходства воспроизводит этикетку леденцовой карамели «Мини-М», выпускаемой лицом, подавшим возражение, на территории



России с 2002 года:

- дизайны упаковок карамели «Мини-М» со вкусом ананаса, апельсина, вишни были созданы по заказу ООО «МАЛВИКЪ» дизайнером Слуцким А.Л. по договорам: № 19/10 от 20.10.2002, № 19/03 от 23.04.2002 на оказание услуг. Все объекты интеллектуальной собственности разработаны в рамках вышеуказанных договоров, и исключительные права на них принадлежат заказчику - ООО «МАЛВИКЪ». Обертки карамели «МИНИ-М», сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, являются производением дизайна, относящимся в силу положений пункта 1 статьи 1259 Кодекса к произведениям искусства, и были известны на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- дизайн упаковки карамели и оспариваемый товарный знак сходны до степени смешения, поскольку присутствуют: сходство доминирующих элементов в композиционно-графическом решении, близкое цветовое решение, белая вертикальная полоса по центру со сходными элементами внутри нее, сходные чередующиеся изображения плода и сходных словесных элементов;

- степень сходства сравниваемых обозначений идентичной продукции невозможна для двух возникших независимо друг от друга объектов дизайна, что говорит о производном характере более позднего обозначения правообладателя;

- товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары, в отношении которых используется упаковка «МИНИ-М» либо совпадают («леденцовая карамель»), либо относятся к одной родовой категории, что свидетельствует об их однородности;
- в обоснование известности мини-карамели в упаковке «МИНИ-М» на российском рынке представлены сертификаты соответствия, документы по отгрузке карамели, сведения из СМИ, договоры поставок, объемы продаж карамели «МИНИ-М» за период 2002-2016 годы через дистрибьюторов на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья, дипломы, каталоги выставок, награды и т.п.;
- исторические сведения описаны в журнале и видеорепортаже;
- с учетом широкой известности карамели в упаковке «МИНИ-МИ» российскому потребителю возникает высокая вероятность создания у потребителя представления об изготовителе такого товара, которое не соответствует действительности;
- недобросовестность компании правообладателя обосновывается тем, что она была одним из первых покупателей мини-карамели в упаковке «МИНИ-МИ» производства лица, подавшего возражение, с начала ее изготовления и продажи в 2002 году;
- использование оспариваемого товарного знака Рогова И.Б. в частично измененном виде осуществляет ООО «Свитэксим». Компании из группы «Свитэксим» наряду с лицом, подавшим возражение, регулярно являются участниками выставки ПРОДЭКСПО со своей кондитерской продукцией;
- правообладателю оспариваемого товарного знака на дату его приоритета было известно о существовании на рынке аналогичной карамели в упаковке «МИНИ-МИ» производства лица, подавшего возражение, производимой и активно реализуемой им с 2002 года;
- закупка ООО «Свитэксим» под руководством Рогова И.Б. карамели «МИНИ-М» в упаковке «МИНИ-М» в числе первых покупателей в 2002 году, одновременное ежегодное участие на продовольственных выставках «ПРОДЭКСПО» с лицом, подавшим возражение, более 15 лет до направления претензии, а равно принадлежность одному рынку производителей леденцовой карамели,

свидетельствуют о том, что правообладателю было известно о производстве лицом, подавшим возражение, карамели в упаковке «МИНИ-М» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицу, подавшему возражение, поступила претензия от правообладателя о нарушении его исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 636404, 628558, 632267, что свидетельствует о заинтересованности в подаче возражения (дело № А41-2502/2021);

- указанные в возражении действия со стороны Рогова И.Б. (правообладателя) являются признаком недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, запрещенных законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 636404 в отношении всех 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

- копия договора № 19/10 на оказание услуг от 20.10.2002 и акта к нему с приложением от 26.10.2002 со Слущким А., копия диплома дизайнера – [1];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на леденцовую карамель «Мини-М» от 21.05.2002 г. – [2];
- копия сертификата АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ 23.05.2002 на соответствие карамели леденцовой «Мини-М» требованиям СанПин и ГОСТ – [3];
- копия отгрузочных документов карамели Мини-М за 2002 год – [4];
- копия страниц журнала «Кондитерские изделия» № 22 (98) от 09.06.2003 – [5];
- видеорепортаж с кондитерской фабрики ООО «МАЛВИКЪ» для Центра телевизионных программ ООО «Информационное агентство «Альянс Медиа» в 2003 году на диске с данными файла записи на диске – [6];
- копия договора с ООО «Фирма Экорт» на изготовление продукции № 33293 от 29.08.2003, счета-фактуры, платежные поручения и оригинал-макет «вишня» от 2005-2006 гг. – [7];

- копия договора с ООО «Производственная компания Экорт» на изготовление продукции № 70305 от 05.12.2007 с платежными поручениями и товарными накладными к нему – [8];
- копия договора с ООО «ПАКсервис» № 2У-9 от 13.01.2009 с товарными накладными и платежными поручениями к нему – [9];
- копия договора с ООО «УПАКМАРКЕТ и К» № 12/02-15 от 12.02.2015 с товарными накладными и платежными поручениями к нему, календари с продукцией МИНИ-М за 2005-2006 годы, электронное письмо дизайнера Соколовой М. от 29.09.2009 с макетами упаковки МИНИ-М в цвете – [10];
- данные по поставкам карамели «МИНИ-М» за 2002-2016 годы – [11];
- копия договора поставки кондитерских изделий с ООО «ТД «Сладкая сказка» № 316-ДП-2016 от 15.03.2016 годы с товарными накладными – [12];
- договор № 321-ДП-2016 поставки кондитерских изделий с ООО «Дом сладостей «Петербалт» от 01.04.2016 с товарными накладными накладным – [13];
- договор № 22222447-П от 01.06.2015 с ООО «ГИПЕРГЛОБУС» (федеральная сеть гипермаркетов) с товарными накладными и платежными поручениями – [14];
- договор поставки товара № 15/2376 от 01.09.2015 с ООО «Авоська-два» с ТН и ПП – [15];
- договор № 277-ДП-2015 от 01.10.2015 с ООО «Сладко-ЮГ» с ТН и ПП – [16];
- договор № 280-ДС-2015 от 01.10.2015 с ООО «Интерлэнд» с ТН и ПП – [17];
- договор № 439 поставки кондитерских изделий с ООО «ТД Озерский сувенир» от 08.06.2015 с ТН – [18];
- договор № ГК /6060/14 от 15.10.2014 с ЗАО «ТАНДЕР» с ТН – [19];
- договор № 69-ДП-2012 поставки кондитерских изделий от 03.10.2012 с ООО «Сладкий дом-Калуга» с ТН и ПП – [20];
- договор № 15-ДП-2012 поставки кондитерских изделий от 15.04.2013 с ООО «Петербалт» с ТН и ПП – [21];
- договор № 138-ДП-2013 поставки кондитерских изделий от 01.11.2013 с ООО «ОПТКОНД» с ТН и ПП – [22];

- договор поставки № 01-6/8055-ТД от 01.05.2011 с ЗАО «Торговый дом «Перекресток» с ТН и ПП – [23];
- договор № 31-ДП-2011 поставки кондитерских изделий от 01.04.2011 с ООО «РОПТОРГ-В» с ТН и ПП – [24];
- договор № 25/03 от 24.03.2011 поставки кондитерских изделий с ООО «Кондитерская компания» с ТН и ПП – [25];
- договор поставки кондитерских изделий № 24/09-48 от 24.09.2010 с ИП Ярошенко С.А. с ТН и ПП – [26];
- договор купли-продажи 0901/07-С от 09.01.2007 с ООО «ТК КАРАМЕЛЬ ТРЕЙДИНГ» с ТН и ПП – [27];
- договор поставки № 14 от 10.01.2005 с ЗАО «Петербалт» с ТН и ПП – [28];
- договор купли-продажи от 29.09.2005 с ИП Гожедряновой К.Н. с ТН – [29];
- договор купли-продажи № 27/10.05 от 27.10.2005 с ЗАО фирма «Кубаньоптпромторг» с ТН и ПП – [30];
- договор купли-продажи № 02/ 46 от 17.02.2004 с ООО «Торговый дом «Русские продукты» торг» с ТН и ПП – [31];
- копии каталогов выставок ПРОДЭКСПО и договоров на участие в них, дипломов и наград с выставок ПРОДЭКСПО и ПЕТЕРФУД – [32];
- копии экземпляров журналов, каталогов «Кондитерские изделия», «Карамель Трейдинг», «Ропторг», «ТД Русские продукты ТОРГ», «Аксёнов», диплом участника проекта «Подтвержденное качество» журнала «Кондитерские изделия» и статья «8 товаров, которые должны быть на полке» – [33];
- отзывы потребителей мини-карамели «МИНИ-М» за 2010-2015 годы в сети Интернет – [34];
- отгрузочные документы (ТТН) в адрес ООО «Свитэксим» за 2002 год и визитка Рогова И.Б., генерального директора ООО «Свитэксим» – [35];
- выписка из ЕГРИП в отношении ИП Рогова И.Б. – [36];
- информация о производстве и реализации карамели «Фруктовые нотки» ООО «Свитэксим» – [37];

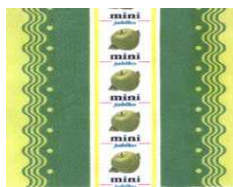
- копии каталогов выставки ПРОДЭКСПО за 2010, 2011, 2015 и 2016 годы с участием юридических лиц из группы компаний «СВИТЭКСИМ» (ООО «Свитэксим-Трейд», ООО «Свитэксим-Логистик») – [38];
- претензия Рогова И.Б. о нарушении его исключительных прав на товарные знаки №№ 636404, 628558, 632267 – [39];
- определение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-2502/2021 о принятии искового заявления Рогова И.Б. к рассмотрению – [40].

Правообладатель в установленном порядке представил отзыв, основные доводы которых сведены к следующему:

- по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса правообладатель считает, что одного лишь факта предшествующего использования недостаточно для введения потребителя в заблуждение;
- по пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса правообладатель отмечает, что ранее договоров № 19/10 от 20.10.2002, № 19/03 от 23.04.2002 на оказание услуг в отношении создания дизайна упаковки карамели «Мини-М» согласно данным патентного бюро Польши 18.01.2001 г. польской компанией «ODRA» были поданы уведомления на регистрацию товарных знаков (Мята - Z.230332, Яблоко - Z.230333, Персик - Z.230334, Ежевика - Z.230335, Вишня - Z.230336). Так, 19.04.2002 г. польской компанией «ODRA» была осуществлена базовая регистрация



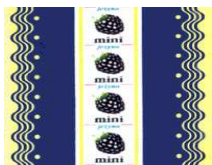
международных товарных знаков: 1. мята - международная



регистрация № 787663; 2. яблоко - международная регистрация



№ 787667; 3. персик - международная регистрация № 787692; 4.



ежевика - международная регистрация № 787695; 5.



вишня - международная регистрация № 787697;

- указанные международные регистрации не действуют с 13.09.2012 г. При этом базовая регистрация указанных международных товарных знаков была осуществлена ранее, чем договор ООО «МАЛВИКЪ» на разработку дизайна упаковки;
- представленный дизайн международного товарного знака однозначно указывает на сходство товарных знаков до степени смешения. Соответственно, имеются объективные доказательства отсутствия авторства и авторских прав лица, подавшего возражение;
- в отношении доводов на статью 10 Кодекса правообладатель отмечает, что Роспатент не обладает полномочиями по установлению злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции;
- правообладатель не отрицает, что разово сотрудничал с лицом, подавшим возражение, (в качестве генерального директора и учредителя ООО «Свитэксим») в 2002 году и прекратил свое сотрудничество в силу низкого качества продукции;
- ООО «Свитэксим» являлось официальным партнёром и дистрибьютором польской компании «ODRA», реализуя на территории Российской Федерации её продукцию;
- в дальнейшем, польская компания «ODRA» была приобретена польской компанией «Otmuchów Group», которая не стала продлевать действие международных регистраций. После прекращения действия международных регистраций в 2012 году, ООО «Свитэксим» стало производить собственную продукцию, и правообладатель подал заявку на регистрацию товарного знака;
- производство продукции и регистрация товарного знака были произведены правообладателем только после прекращения действия международных товарных знаков польской компании «ODRA»;



- правообладателю принадлежит исключительное право на товарный знак **ФРУКТОВЫЕ НОТКИ** по свидетельству № 398518 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, в том числе конфеты, шоколад», входящего в состав оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- сведения о товарных знаках согласно данным патентного бюро Польши – [41];
- сведения о международных товарных знаках - [42];
- постановление Президиума СИП РФ от 19.09.2016 г. по делу № СИП-93/2016 - [43];
- копии товарно-сопроводительных документов - [44];
- фотографические материалы - [45];
- копии лицензионных договоров - [46];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 398518 - [47];
- сведения из Патентного ведомства Польши о польских регистрациях товарных знаков «mini», представляющих собой этикетки - [48].

Лицом, подавшим возражение, представлены комментарии (часть из них повторяет доводы возражения) на отзыв правообладателя, основные доводы которых сведены к следующему:

- дизайн обертки «Мини-М» является производным произведением, созданным на основе дизайна обертки мини-карамели польской кондитерской фабрики с согласия последней;
- в силу положений пункта 2 (1) статьи 1259 Кодекса производные произведения относятся к объектам авторских прав, могут использоваться независимо от основного произведения и обладают самостоятельной правовой охраной;
- генеральный директор лица, подавшего возражение, Малиёв В.П. был инициатором создания и производства леденцовой мини-карамели на польской кондитерской фабрике Odra, партнером и дистрибьютором которой лицо, подавшее возражение, являлось в 90-х годах прошлого столетия;
- Малиёв В.П. также принимал участие в разработке рецептуры, определении внешнего вида мини-карамели и ее упаковки, а лицо, подавшее возражение, стало

впоследствии первым официальным дистрибьютором созданной по его инициативе и при его участии польской мини-карамели на российский рынок;

- в 2001-2002 гг. лицо, подавшее возражение, организовало собственное производство леденцовой мини-карамели - первое в России - под своим брендом «Мини-М». При этом дизайн обертки мини-карамели был разработан по заказу лица, подавшего возражение, на основе дизайна польской мини-карамели по договоренности с польской фабрикой «ODRA» ввиду активного вклада Малиёва В.П. в создание последней, в том числе и её упаковки;

- польская кондитерская фабрика «ODRA» оказывала поддержку ООО «МАЛВИКЪ» в организации производства карамели «Мини-М» в части подбора необходимого оборудования и обучения технологическому процессу;

- польская фабрика зарегистрировала дизайн оберток мини-карамели в качестве товарных знаков и была согласна с использованием лицом, подавшим возражение, собственного дизайна обертки для российской мини-карамели «Мини-М», о чем также свидетельствует их мирное сосуществование за весь период действия правовой охраны товарных знаков фабрики «ODRA»;

- в отношении вопроса злоупотребления или недобросовестной конкуренции лицо, подавшее возражение, отмечает, что в силу положений п. 171 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" такими полномочиями обладает суд исходя из содержания поданного в Роспатент возражения;



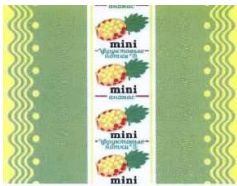
- правообладатель регистрировал оспариваемый товарный знак, воспользовавшись истечением правовой охраны польских регистраций, при этом зная об уже широко известной на рынке карамели «Мини-М», производимой и реализуемой лицом, подавшим возражение, более 14 лет;

- вопреки доводам правообладателя, регистрация в качестве товарных знаков сходного дизайна оберток мини-карамели польской кондитерской фабрики «ODRA» в 2002 году не исключает и не опровергает наличие у лица, подавшего возражение, исключительного авторского права на дизайн обертки мини-карамели «Мини-М»;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного авторского права на созданный по его заказу дизайн обертки мини-карамели «Мини-М», охраняемый независимо от охраны товарных знаков польской кондитерской фабрики «ODRA»;
- утверждение правообладателя о незаконном использовании лицом, подавшим возражение, товарных знаков польской кондитерской фабрики «ODRA» за время их охраны на территории Российской Федерации также не соответствует действительности. Лицо, подавшее возражение, использовало не указанные товарные знаки, а собственное произведение, созданное на их основе с согласия их правообладателя. Компании изначально вели бизнес в сотрудничестве, содействовав друг другу в создании производства мини-карамели, без намерения устранения друг друга с рынка;
- карамель «фруктовые нотки» изначально производилась правообладателем с двумя вариантами обертки - собственного дизайна и дизайна, близкого к дизайну обертки мини-карамели польской фабрики «ODRA» с доминирующим элементом «mini»;
- оспариваемый товарный знак изначально не мог выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализация товаров конкретного производителя - правообладателя, так как сходная обертка уже была широко известна на рынке и индивидуализировала аналогичную продукцию лица, подавшего возражение.

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

- копия акта приема-передачи оборудования и оказания услуг от 24.04.2002 - [49];
- копия квитанции кондитерской фабрики ODRA от 18.10.2005 с переводом - [50];
- копии запросов (претензий) Рогова И.Б. в адрес торговых сетей - [51];
- копии доверенностей и приказов на Малиёву Т.Н. и Малиёва А.В. - [52];
- распечатка сведений с сайта sweetexim.com за 28 мая 2013 года из сервиса WayBack Machine - [53];
- сведения о заявках, поданных правообладателем в 2012 г., в отношении товаров 30 класса МКТУ, по которым приняты решения об отказе в регистрации товарных

знаков ( по заявке № 2012715820,  по заявке № 2012715821,  по заявке № 2012715822) - [54].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 05.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.09.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 636404, правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомнутый 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 подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.


В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 636404 с приоритетом от 21.09.2016 представляет собой комбинированное обозначение - этикетку. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 636404 действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; карамель [конфеты]; конфеты, включая конфеты жевательные желатиновые, драже, драже жевательное; карамель жевательная; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; леденцы; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; сладости; шоколад» в цветовом сочетании: «желтый, малиновый, белый, черный, темно-красный, зеленый, темно-зеленый, розовый, коричневый». Символ "®", изображение "вишни", слова "со вкусом", "вишни", "МИНИ" - неохраняемые элементы.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. В соответствии с положениями подпунктов 1-3 пункта 2 статьи 1513 Кодекса положения применяются с учетом обстоятельств,

сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513). Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. В материалах возражения имеются документы о наличии исключительного права у лица, подавшего возражение, на объект интеллектуальной собственности в виде дизайна упаковки карамели «Мини-М». Кроме того, с возражением представлены документы об осуществлении фактической деятельности лицом, подавшим возражение, в области производства и реализации карамели «Мини-М». Лицу, подавшему возражение, поступила претензия от правообладателя о нарушении его исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 636404 (дело № А41-2502/2021) [39,40,51]. Имеющиеся обстоятельства в деле свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренным пунктами 9 (1), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что правообладателем не оспаривается.

Доводы возражения в части несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса сведены к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее созданным произведением дизайна, исключительные права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение.

Согласно возражению до даты приоритета оспариваемого товарного знака дизайнером Слуцким А.Л. по заказу лица, подавшего возражение, был создан дизайн



упаковки карамели «Мини-М», в частности, со вкусом вишни (договор и сопроводительная документация к нему - [1]). Объект интеллектуальной собственности разработан в рамках вышеуказанного договора, и исключительные права на них принадлежат заказчику - лицу, подавшему возражение.

Сравнение указанного обозначения и оспариваемого товарного знака показало, что они имеют одинаковое композиционное построение (изображение вишни в центре на вертикальной белой полосе, линии по бокам этикеток), а также

одинаковую смысловую нагрузку: этикетка со стилизованным изображением вишни, предназначенная для маркировки кондитерских изделий.

Правообладатель на коллегии выразил сомнение в документах об авторстве [1]. Так, фотографии дизайна с договором и актом не соотносятся, соответствующие надписи сделаны сторонами договора от руки. Каких-либо иных документов, свидетельствующих об авторстве, в материалы дела представлено не было.

Кроме того, ранее договора от 20.10.2002 г. [1] на оказание услуг в отношении создания дизайна упаковки карамели «Мини-М» согласно данным патентного бюро Польши 18.01.2001 г. польской компанией «ODRA» были поданы уведомления на регистрацию товарных знаков (Мята - Z.230332, Яблоко - Z.230333, Персик - Z.230334, Ежевика - Z.230335, Вишня - Z.230336). Так, ранее договора от 20.10.2002 г. [1] 19.04.2002 г. польской компанией «ODRA» была осуществлена базовая



регистрация международных товарных знаков: 1. мята -



международная регистрация № 787663; 2. яблоко - международная



регистрация № 787667; 3. персик - международная регистрация



№ 787692; 4. ежевика - международная регистрация № 787695; 5.



вишня - международная регистрация № 787697 [41,42,48].

Указанные международные регистрации не действуют с 13.09.2012 г. Базовая

регистрация указанных международных товарных знаков была осуществлена ранее, чем договор [1] на разработку дизайна упаковки.

При этом в открытых реестрах на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности для неограниченного круга лиц была доступна информация о вышеуказанных международных регистрациях.

Образы, порождаемые знаками по вышеуказанным международным регистрациям, произведением дизайна лица, подавшего возражение, оспариваемым товарным знаком одинаковы: этикетка с изображением фруктов, ягод и т.п. в центре на вертикальной белой полосе, линии по бокам.

Принимая изложенные обстоятельства, у коллегии имеются определенные основания для сомнения относительно того, является ли соответствующее изображение, собственно, объектом авторского права, на который исключительное право могло бы, в принципе, принадлежать именно лицу, подавшему возражение.

Таким образом, отсутствуют основания для однозначного вывода о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с соответствующим дизайном упаковки, как объектом авторского права, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета.

Анализ материалов дела показывает, что возник спор об авторском праве, разрешение которого не относится к компетенции Роспатента. Рассмотрение спора об авторстве подлежит разбирательству в судебном порядке.

Учитывая изложенное, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Довод о том, что дизайн упаковки мини-карамели был разработан по заказу лица, подавшего возражение, на основе дизайна польской мини-карамели по договоренности с польской фабрикой «ODRA» ввиду активного вклада Малиёва В.П. в создание последней является голословным и не подтвержден документально. Документы о покупке оборудования, передачи технологической документации [49] касаются взаимоотношений ПТУП «МЕРКУРЫ» и лица, подавшего возражение.



Копия квитанции кондитерской фабрики ODRA от 18.10.2005 с переводом [50] касается оплаты за технологию карамелек «Кариока». Таким образом, представленные документы не опровергают вышеизложенные выводы коллегии.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно изготовителя не несёт.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, утверждает, с учетом широкой известности карамели в упаковке «МИНИ-МИ» российскому потребителю возникает высокая вероятность создания у потребителя представления об изготовителе такого товара, которое не соответствует действительности. В связи с чем, потребители могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя. В отношении данных доводов коллегия отмечает следующее.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем. См. Справку по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ имеющихся в деле доказательств показал следующее.

В материалы дела представлены сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения [2,3] на карамель в упаковке «МИНИ-МИ», документы по отгрузкам-поставкам карамели [4,11-31], в том числе в различные сетевые магазины (Ашан, Авосяка, Магнит и т.д.), сведения в отношении рекламы [5,6,33], дипломы, каталоги выставок («Продэкспо», «Петерфуд» и т.д.), награды [32,33], данные по изготовлению упаковочного полотна и т.п. Суммы от продаж по

дистрибьюторам составили: 2012 г. - 113 581 504, 2013 г. - 70 702 076, 2014 г. - 70 350 094, 2015 г. - 73 494 947, 2016 г. - 51 557 294 [2-33].

Вместе с тем, реклама карамели освещалась только журналах «Кондитерские изделия», «Карамель Трейдинг», «Аксенов» и т.д., а также на календарях 2005-2006 гг. [10]. Данных о том, что реклама карамели в упаковке «МИНИ-МИ» размещалась в наиболее известных средствах массовой информации (радио, центральное телевидение, рекламные щиты на улицах, остановках общественного транспорта) не представлено. В представленных товарных накладных и иных документах к договорам поставок фигурируют данные «карамель «МИНИ-МИ», при этом в какой именно упаковке поставлялась карамель оценить не представляется возможным.

Фактических сведений о присутствии продукции лица, подавшего возражение, на рынке на дату подачи настоящего возражения не представлено.

В связи с изложенным не представляет прийти к выводу о том, что карамель в упаковке «МИНИ-МИ» производства лица, подавшего возражение, была широко известна потребителю как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи настоящего возражения.

Кроме того, согласно отзывам потребителей и данным сети Интернет [34,37] присутствует информация о карамели «МИНИ-МИ» и «МИНИ» производства как лица, подавшего возражение, так и компании «Свитэксим». Указание двух производителей в сети Интернет исключает возникновение устойчивой ассоциативной связи исследуемого обозначения у потребителя с конкретным производителем.

При этом коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей в отношении карамели «МИНИ-МИ» именно с самим лицом, подавшим возражение. Документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций (например, результатов социологического опроса) лицом, подавшим возражение, не представлено.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя представление об изготовителе оспариваемых товаров 30 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Коллегией также принят во внимание принадлежащий правообладателю товарный знак **ФРУКТОВЫЕ НОТКИ** по свидетельству № 398518 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, в том числе конфеты, шоколад», входящий в состав оспариваемого товарного знака, право на использование которого предоставлено по лицензионным договорам ООО «Свитэксим-Трейд», ООО «Свитэксим», Москва [46,47].

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

Доводы о личных взаимоотношениях сторон не относятся к существу спора.

Доводы о незаконном использовании товарных знаков польской компании «ODRA» не является предметом разбирательства данного возражения.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 636404.**