


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2020, поданное ООО «Морозко», Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Ковалево (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 485492, при этом установила следующее.



Оспариваемый объемный товарный знак  по заявке № 2011734626 с приоритетом от 21.10.2011 зарегистрирован 17.04.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 485492 на имя ООО "Альянс", 141140, Московская область, Щелковский р-н, п. Свердловский (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-коричневый, белый, черный, темно-бежевый, светло-розовый, серый, темно-серый, светло-серый». Срок действия регистрации – до 21.10.2021.

В поступившем 20.01.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,

что регистрация № 485492 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пунктов 1, 1 (4), 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- форма товарного знака не обладает различительной способностью;
- цветное исполнение товарного знака само по себе не обладает различительной способностью;
- товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение, поскольку создает необоснованную ассоциацию с Сибирью;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается тем, что оно является производителем пищевых продуктов, в том числе мяса в охлажденном виде, пищевых субпродуктов в охлажденном виде, мясных (мясо-содержащих) полуфабрикатов и т.п., то есть товаров из перечня, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а также наличием претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак;
- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из законодательства, судебной практики;
- товарный знак представляет собой объемное обозначение, форма которого не дискламирована, занимает доминирующее положение и представляет собой форму перевязанного пакета. Указанная форма обусловлена исключительно функциональным назначением и не обладает индивидуализирующими признаками. Подобная форма упаковки является традиционной и общепринятой для товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак: замороженные готовые блюда из мяса; замороженные готовые блюда из птицы; пельмени; вареники; манты, в том числе из баранины;
- социологическое исследование, проведенное Фондом ВЦИОМ подтверждает, что подавляющее большинство потребителей (81% на настоящее время и 71% на 2011 год) считают форму товарного знака типичной;
- лицо, подавшее возражение, также производило и предлагало к продаже указанную продукцию в упаковке аналогичной формы до даты приоритета товарного знака, что подтверждается каталогами продукции за 2005—2011 гг.;

- аналогичная упаковка в виде перевязанного пакета использовалась до даты приоритета товарного знака и другими производителями;

- лицо, подавшее возражение, и другие производители являются правообладателями



на следующие промышленные образцы: , патент № 78659, приоритет



от 21.01.2010 (правообладатель: лицо, подавшее возражение),

патент № 83218, приоритет от 08.09.2011 (правообладатель: ОАО «Хлебный дом»),



патент № 48648, приоритет от 17.12.1999 (правообладатель:



ОАО «Макфа»), патент № 69198, приоритет от 29.11.2007

(правообладатель: ОАО «Хлебный дом»). Даты приоритета указанных промышленных образцов предшествуют дате приоритета товарного знака (21.10.2011), что также подтверждает использование спорной формы упаковки конкурентами правообладателя товарного знака как в настоящее время, так и до даты приоритета товарного знака;

- почти вся площадь упаковки, которую представляет из себя товарный знак, исполнена в виде полотна чёрного цвета. Использование чёрного пакета для товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, является



распространённым и не оригинальным на соответствующем рынке:
пельмени «Стародворье сливочные», производитель: ЗАО «Мясная Галерея»,



, пельмени «Мираторг Black Angus», производитель: ЗАО «СК Короча»,



, пельмени «Добровский», производитель: ООО «ПровитБел»,



пельмени «Цезарь Платинум», производитель: лицо, подавшее

возражение и т.д.;

- социологическое исследование, проведённое Фондом ВЦИОМ, подтверждает, что большинство потребителей (68% на настоящее время и 66% на 2011 год) считают цветовую гамму товарного знака типичной для упаковок пельменей, используемой на многих упаковках;

- элемент читается как «Сибирская коллекция», указывает на определённый географический регион - Сибирь, тесно ассоциируется с ним и вследствие этого способен создать у потребителя представление о том, что изготовление продукции, в отношении которой зарегистрирован товарный знак, под указанным обозначением осуществляется в Сибири. В случае с оспариваемым товарным знаком представление потребителя о производстве продукции под обозначением

«Сибирская коллекция» в Сибири является результатом введения в заблуждение в отношении места производства товара. Как правообладатель товарного знака, так и его лицензиат - находятся на территории не Сибири, а Московской области.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 485492 полностью.

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

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение – [1];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя – [2];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Щелковский МПК» – [3];
- претензия правообладателя – [4];
- социологический отчёт ВЦИОМ «Мнение потребителей относительно наличия / отсутствия различительной способности упаковки пельменей Сибирская коллекция, а также о сходстве/различии упаковок пельменей Сибирская коллекция и Цезарь» от 2020 г. – [5];
- каталоги продукции лица, подавшего возражение, с 2005 по 2018 гг. – [6];
- распечатка отзывов потребителей с сайта irecommend.ru – [7];
- распечатка из сети Интернет с подтверждением предложения к продаже товара лица, подавшего возражение, в пакете чёрного цвета – [8];
- распечатки из сети Интернет с примерами брендов со словом «коллекция» – [9];
- распечатка с сайта ООО «Щелковский МПК» – [10];
- распечатка с сайта лица, подавшего возражение – [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 485492, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по его мотивам. Доводы отзыва сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью;
- упаковка, охраняемая свидетельством № 485492, является уникальной, имеет оригинальную форму, изначально не характерную для зарегистрированных товаров, изготавливается с использованием технологии «Doу-pack» - технологии, которая впервые была применена в отношении упаковки замороженных полуфабрикатов.

Пакет является устойчивым, хорошо держит свою оригинальную форму со скругленными краями снизу, и, в отличие от аналогов, в собранном виде не образует форму треугольника. Черный цвет выгодно отличает ее от упаковок продукции других производителей;

- упаковка такой формы и цвета, как оспариваемый товарный знак, впервые была введена на рынок именно правообладателем;

- упаковка в оспариваемом знаке не является традиционной и безальтернативной для зарегистрированных товаров, не определяется исключительно или главным образом функциональностью;

- разные производители используют большое количество упаковок различных форм: прозрачные пакеты, прямоугольные картонные коробки и т.д. (<http://www.zamorozkaxom/catalog/polufabrikati/pelmeni-nastoyashchiy-pelmen-900gr-sht-firma-plyus/>, <https://arh.metro-cc.ru/category/produkty/gotovye-bljuda-polufabrikatv/pelmeni-vareniki/ruchnoj-lepki-ot-palycha-s-govyadinoj-baraninoj-lkg> и т.д.);

- оригинальность продукции в черном пакете была отмечена таким авторитетным источником как журнал «Forbes», статьями в различных журналах, газетах;

- в отношении оспариваемого товарного знака в рамках дела № 050/01/14.6-1877/2019 УФАС по Московской области отметило, что «различительная способность указанного товарного знака обусловлена оригинальным исполнением, придающим обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак...»;

- представленные каталоги не содержат сведений о тираже, выходных данных, изображения черного пакета;

- пакеты, на которые ссылается заявитель, имеют существенные отличия по форме и цветовой гамме. Все пакеты, защищенные патентами на промышленные образцы, за исключением пакета «Цезарь», имеют удлиненную форму, все пакеты имеют другую форму верхней части (хвост), заостренные углы в нижней части пакета;

- лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств того факта, что кто-либо из производителей использовал аналогичную упаковку черного цвета до даты приоритета;
- представленные упаковки не все имеют сплошной черный цвет, включают яркие колористические крупные изобразительные элементы (в частности, разные изображения пельменей). Причем часть из них появилась позже даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- черный пакет изначально обладал различительной способностью и приобрел дополнительную различительную способность в результате активного использования в отношении зарегистрированных товаров;
- использование упаковки осуществлялось правообладателем совместно с лицензиатом, о чем свидетельствуют многочисленные документы (договоры, рекламные материалы, сведения из средств массовой информации, документы об участии в выставках, получении дипломов, наград и т.д.);
- в 2011 году лицензиат приобрел авторские права на дизайн упаковки для пельменей яркого черного цвета и стал выпускать продукцию в упаковке такого дизайна;
- продукция в черных пакетах продавалась и продается в таких известных магазинах как «Перекресток», «Ашан», «Билла», «Дикси», «Авоська», о чем свидетельствуют договоры поставки, накладные и иная товаросопроводительная документация;
- усилиями правообладателя и лицензиата пельмени «Сибирская коллекция» в оригинальной черной упаковке стали узнаваемы потребителями и широко известны на рынке премиальной продукции;
- поставленные в социологическом исследовании [5] вопросы не корректны и опровергают доводы возражения (при опросе потребителей у них не выяснили, что они понимают под словом «марка», потребителей мог сбить с толку вариант ответа «равиоли», поскольку «равиоли» пельменями не являются, при опросе социологи необоснованно не учли тех, кто затруднился с ответом, анализ ответов показал, что большинство опрошенных считает, что упаковка черного цвета в виде мешка принадлежит одному производителю и т.д.);

- словесный элемент «Сибирская коллекция» не может напрямую указывать на место производства товара, носит фантазийный характер, из его смыслового значения не усматривается, что он непременно производится на территории Сибири. Кроме того, Сибирь - это обширный географический регион площадью 12 577 400 кв. км., подразделяется на Западную и Восточную, иногда выделяют Южную Сибирь;
- понятие «Сибирь» слишком объемное, территория Сибири слишком большая, чтобы словесный элемент «Сибирская коллекция» мог указывать на конкретное место производства. Следовательно, поскольку словесный элемент «Сибирская коллекция» не содержит прямого указания на место производства товара, то его регистрация не может вводить потребителя в заблуждение;
- не имеет значение место нахождения правообладателя товарного знака для вывода о способности введения в заблуждение и в этом смысле правомерность регистрации на имя правообладателя также подтверждается судебной практикой (№ СИП-461/2018);
- в результате многолетнего использования потребитель хорошо знаком с продукцией «Сибирская коллекция», что исключает вероятность введения потребителя в заблуждение;
- лицо, подавшее возражение, является только производителем полуфабрикатов, а в части спорной упаковки - только производителемпельменей. Следовательно, заинтересованность в подаче возражения в отношении всех остальных товаров 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ у лица, подавшего возражение, отсутствует;
- из социологического исследования [16] следует, что 80,5 % потребителей знают исследуемую упаковку, 69,7 % потребителей в целом и 94,2% из тех, кто дал содержательный ответ считают, что обозначение предназначено для индивидуализации товаров конкретного производителя и т.д.;
- в рамках дела № 050/01/14.6-1877/2019 УФАС по Московской области признан факт нарушения в части использования лицом, подавшим возражение, средств индивидуализации, правообладателем которых является ООО «Альянс» для индивидуализации товаров «пельмени». Нарушение было усмотрено в действиях по

использованию упаковки, сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Законность указанного решения проверена Арбитражным судом г. Москвы;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в части словесного элемента «Сибирская коллекция».

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 485492.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- документы, подтверждающие использование оспариваемого товарного знака по свидетельству № 485492 и приобретение им дополнительной различительной способности (договоры, накладные, рекламные материалы и т.д.) - [12];
- копия Решения УФАС по Московской области по делу № 050/01/14.6-1877/2019 от 26.09.2019 г. - [13];
- копия Решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2020г. по делу № А40-294093/2019 - [14];
- копия Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-174597/2013 от 04.04.2014 г. - [15];
- аналитический отчет по итогам всероссийского исследования «Характер различительной способности обозначения, изображенного на карточке № 1, объемного товарного знака № 485492 и товарных знаков «Сибирские», «СИБИРСКИЕ» среди потребителей России» и рецензия, а также сопроводительные документы - [16];
- распечатки из сети Интернет - [17];
- данные из энциклопедии «Википедия» в отношении слов «Сибирь», «Коллекция» - [18];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2018г. по делу № СИП-461/2018 - [19].

От лица, подавшего возражение, были представлены пояснения на отзыв правообладателя, основные доводы которых сведены к следующему:

- часть документов (рекламные каталоги, буклеты, договоры и т.д.) датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, они не доказывают приобретение различительной способности оспариваемым товарным знаком;
- часть документов касается изображения другой упаковки, отличной от упаковки, воспроизводящей оспариваемый товарный знак;
- рекламные материалы не позволяют однозначно сделать вывод о том, какие ассоциации возникают у потребителей, а способны доказать лишь сам по себе факт наличия рекламной кампании пельменей «Сибирская коллекция». Кроме того, некоторые рекламные документы представляют собой перепечатки, в связи с чем, не являются достоверными и относимыми доказательствами;
- некоторые из представленных печатных изданий являются сугубо профессиональными и не известны потребителю;
- упаковка типа «doу-pack» является распространенной на рынке потребительских продуктов;
- судебные акты и решение УФАС не имеют отношения к рассматриваемому делу;
- документы в своей совокупности могут свидетельствовать об использовании словесного обозначения «Сибирская коллекция».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, была приобщена распечатка статьи о «Дой-пак» из Интернет-энциклопедии Wikipedia – [20].

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены пояснения относительно отзыва и документов правообладателя (замечания относительно социологического исследования, использования оспариваемого товарного знака, рекламных акций и т.п.), а также следующие документы:

- экспертное заключение Высшей школы экономики – [21];
- ответ на рецензию на отчет «Восприятие обозначений СИБИРСКИЕ и СИБИРСКАЯ» – [22].

Документы [21,22] не отвечают требованиям пункта 2.5 Правил ППС, так как не являются словарно-справочными источниками.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 20.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.10.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.


В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом назначением товара, либо его видом.

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 2.5.1 Правил 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.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса. Положения подпунктов 1 - 3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса).



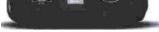
Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 485492 (приоритет от 21.10.2011) является объемным и представляет собой изображение пакета, перевязанного тесьмой с карточкой, на фоне которого выполнены стилизованная буква «S» и словесный элемент «Сибирская коллекция». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-коричневый, белый, черный, темно-бежевый, светло-розовый, серый, темно-серый, светло-серый». Срок действия регистрации – до 21.10.2021.

Оспариваемый товарный знак представляет собой упаковку, выполненную в черном цвете, перевязанную шнурком с этикеткой. На всей упаковке выполнен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «S», по центру расположен словесный элемент «Сибирская коллекция». Указанные элементы формируют оригинальный образ, производимый оспариваемым товарным знаком.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющие серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. При подаче возражения коллегия оценивала имеющиеся документы [1-11] на предмет установления заинтересованности лица, подавшего возражение, чьи законные права интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака.

Согласно имеющимся документам лицо, подавшее возражение, использует в



гражданском обороте упаковки черного цвета (например, ) в отношении «пельменей», которые относятся к оспариваемым товарам 30 класса МКТУ. Также правообладателем направлена претензия лицу, подавшему возражение, о нарушении прав на оспариваемый товарный знак. Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 485492 в отношении товаров 29 класса МКТУ «замороженные готовые блюда из мяса; замороженные готовые блюда из птицы; замороженные готовые блюда из рыбы», товаров 30 класса МКТУ: «пельмени; ravioli; хинкали, в том числе из баранины; манты, в том числе из баранины». В отношении остальных товаров 29, 30 классов МКТУ, а также всех товаров 31 и 32 классов МКТУ заинтересованность лица, подавшего возражение, по пункту 1 статьи 1483 Кодекса не прослеживается, так как нет оснований считать, при реализации этих продуктов используется сходная черная упаковка. Кроме того, заинтересованность лица, подавшего возражение, по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса не прослеживается. Так в рамках несоответствия оспариваемого товарного знака этому пункту лицо, подавшее возражение, утверждает, что ни правообладатель, ни лицензиат находятся не на территории Сибири, в связи с чем существует способность введения потребителя в заблуждение

относительно места производства товаров. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, также не находится на территории Сибири, в связи с чем, его заинтересованность в подаче возражения по данному основанию не прослеживается.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

Доводы возражения по пункту 1 статьи 1483 Кодекса сведены к следующему:

- форма товарного знака не обладает различительной способностью;
- цветное исполнение товарного знака само по себе не обладает различительной способностью.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении довода, что форма товарного знака не обладает различительной способностью в связи с тем, что подобная форма упаковки является традиционной и общепринятой для товаров «замороженные готовые блюда из мяса; замороженные готовые блюда из птицы; пельмени; вареники; манты» и т.п. лицом, подавшим возражение, представлено социологическое исследование [5], каталоги продукции за период с 2005 по 2018 гг. [6], распечатки отзывов [7], а также указаны сведения в



отношении промышленных образцов: патент № 78659, приоритет от



21.01.2010 (правообладатель: лицо, подавшее возражение), патент № 83218, приоритет от 08.09.2011 (правообладатель: ОАО «Хлебный дом»),



патент № 48648, приоритет от 17.12.1999 (правообладатель: ОАО



«Макфа»), патент № 69198, приоритет от 29.11.2007 (правообладатель: ОАО «Хлебный дом»).

В каталогах продукции [6] упаковка для пельменей в черном цвете используется лицом, подавшим возражение, после даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, в 2017, 2019 гг. До даты приоритета лицом, подавшим возражение, а также ООО «Сибирский деликатес» использовалась прозрачная упаковка с элементами других цветов (желтый, оранжевый, зеленый и т.п.), а также другими словесными элементами (например, «Цезарь», «Вкусмайлики») [6,7]. При этом ООО «Сибирский деликатес» не является лицом, подавшим возражение, чьи законные права и интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака. Указанные промышленные образцы представлены пакетами различного цветового сочетания, не содержат в качестве фона черного цвета и включают разнообразные словесные и изобразительные элементы. Из довода о том, что в промышленных образцах использован прием перевязанного пакета, не представляется возможным установить отсутствие различительной способности оспариваемого товарного знака. Кроме того, данные сведения

относятся к промышленным образцам, которые представляют собой иной объект интеллектуальной собственности.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что форма упаковки оспариваемого товарного знака является распространенной и традиционной и обусловлена исключительно функциональным назначением.

В подтверждение довода о том, что цветовое исполнение (черный цвет) оспариваемого товарного знака не обладает различительной способностью лица,



подавшее возражение, ссылается на упаковки: , пельмени «Стародворье



сливочные», производитель: ЗАО «Мясная Галерея», , пельмени



«Мираторг Black Angus», производитель: ЗАО «СК Короча»,

пельмени «Добровский», производитель: ООО «ПровитБел» и т.д., а также

документы [5,6,8]. В отношении использования упаковки черного цвета другими

лицами следует отметить, что из материалов возражения не представляется

возможным установить объемы такого использования, территории реализации,

рекламу, известность в отношении конкретной продукции потребителю. Кроме того,

производителями продукции в черных пакетах являются разные лица (ЗАО «Мясная

Галерея», ООО «ПровитБел», ЗАО «СК Короча», ООО «Дмитрогорский

мясоперерабатывающий завод», «Талосто», ООО «Шельф-2000», ООО «Дымовское

колбасное производство»), которые не являются лицами, подавшими возражение.

Также следует отметить, что упаковки содержат иные отличительные

изобразительные и словесные элементы, которые влияют на запоминаемость образа в целом. В каталогах продукции [6], как было отмечено выше, упаковка для пельменей в черном цвете используется лицом, подавшим возражение, после даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, в 2017, 2019 гг. До даты приоритета лицом, подавшим возражение, использовалась прозрачная упаковка с элементами других цветов (желтый, оранжевый, зеленый и т.п.) [6,8].

Из социологического исследования [5] не представляется возможным установить отсутствие различительной способности у оспариваемого товарного знака. Так, при демонстрации исследуемой упаковки без стилизованной буквы «S» и словесного элемента «Сибирская коллекция» в настоящее время большинство респондентов (42 %) указали, что тестируемая упаковка используется одним конкретным производителем, что свидетельствует об узнаваемости оспариваемого товарного знака на дату подачи возражения. На 2011 год этот показатель составил 33 %. Кроме того, незначительный интервал разделяет показатели (43 % и 32 %), которые могли бы и не могли бы перепутать пельмени в представленных упаковках. В исследовании [5] большинство респондентов заявляют о типичности цветовой гаммы и формы упаковки как в настоящее время, так и в 2011 году (68 % и 66 % - цветовая гамма; 81 % и 71% - форма упаковки). Однако, в социологическом исследовании правообладателя [16] отмечено, что перевязанная черная упаковка известна большинству (80,5 %) потребителей, при этом она предназначена для индивидуализации товаров конкретного производителя (69,7 %), а именно, пельменей (78,9 %). В качестве производителя респонденты отмечают лицензиата правообладателя (61,7 %, а с учетом ретроспективы – 94,5 %). Таким образом, доводы социологических исследований противоречат друг другу и не могут быть положены в основу выводов коллегии о соответствии / несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Согласно документам [12] с 2011 года и на дату подачи возражения продукция (пельмени), маркируемая оспариваемым товарным знаком, широко представлена на российском рынке в результате деятельности правообладателя и лицензиата (ООО «Щелковский МПК», Московская обл., п. Свердловский). Согласно справке

ООО «Щелковский МПК» объем продаж продукции в упаковке с товарным знаком по свидетельству № 485492 с 2016 по 2020 гг. 31 850 750, 85 шт. Отгрузка пельменей «Сибирская коллекция» производилась в различные регионы России: Московская область, Псковская область, Республика Адыгея, Оренбургская обл., республика Башкортостан, республика Марий Эл, Мордовия, Санкт-Петербург, Саратовская обл., Тамбовская обл., Смоленская обл., Ставропольский край, Тюменская обл., Удмуртия, Пензенская обл., Тверская обл., Москва, Чувашия, Калужская обл., Мурманская обл., Нижегородская обл., Кемерово, Краснодарский край, Липецкая обл., Владимирская обл., Ярославская обл. и т.д. Продукция «Сибирская коллекция» в черных пакетах продавалась и продается в известных магазинах: «Перекресток», «Ашан», «Билла», «Дикси», «Авоська», «О'КЕЙ», «Магнолия», «Азбука вкуса», «Пятерочка» и т.д. Информация о пельменях в упаковке, охраняемой оспариваемым товарным знаком, производства ООО «Щелковский МПК» широко представлена в средствах массовой информации с 2011 года: статья «Пельмени в дой-пак» на сайте www.myuniversal.ru/news/; статья «пельмени «Сибирская коллекция» взвесили в каратах» на сайте www.foodnewsweek.ru; статья «Черная метка» на сайте <http://www.forbes.ru> и т.д. Бренд «Сибирская коллекция» отмечен различными дипломами, наградами и т.п. Рекламно-информационные материалы продукции «Сибирская коллекция» размещалась на Интернет-ресурсах «YouTube.com».

В решении УФАС [13], подтвержденным Арбитражным судом по делу № А40-294093/2019, отмечена известность продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, в связи с деятельностью ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК». Суд указывает, что «... на момент ввода товара ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК», оформление товара являлось новацией для товарного рынка... К моменту введения спорных товаров в гражданский оборот, товар «Пельмени «Сибирская коллекция» был известен в определенном дизайне. Введение товара в дизайн с использованием средств индивидуализации принадлежащими другому лицу способно привести к смешению и вытеснению правообладателя с товарного рынка...Свидетельством № 485492 от 17.04.2013 охраняется форма упаковки товара «Пельмени «Сибирская коллекция» в черной упаковке.

Различительная способность указанного товарного знака обусловлена оригинальным исполнением. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак... Оригинальность формы и цвета подтверждают материалы дела. Так ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» представлены материалы средств массовой информации, отмечающие оригинальность формы товара «Пельмени «Сибирская коллекция» в черной упаковке (статья «Черная метка» от 03.08.2012 в журнале «Forbes», заметка в журнале «Мое дело Магазин» №139 от декабря 2011 года, журнал «Замороженные продукты» от 2011 года)... Форма и черный цвет упаковки товара «Пельмени «Сибирская коллекция», которые присутствуют в товарном знаке по свидетельству № 485492 устойчиво связаны в сознании потребителя именно с ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК»».

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для признания товарного знака по свидетельству № 485492 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении рассматриваемых товаров 29, 30 классов МКТУ отсутствуют.

Доводы возражения по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса сведены к тому, что товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение, поскольку создает необоснованную ассоциацию с Сибирью. Однако, словесный элемент «Сибирская коллекция» на черной упаковке оспариваемого товарного знака не является прямым географическим указанием, в связи с чем, введение потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров отсутствует.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 485492.