


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2022, поданное ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» Московская обл., г. Лосино-Петровский (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838100, при этом установлено следующее.



Регистрация объемного товарного знака  по заявке № 2020752367 с приоритетом от 22.09.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.11.2021 за № 838100 на имя ООО «Пирс», Московская обл., г. Бронницы (далее - правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, серый, золотой». Неохраняемый элемент: форма упаковки.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 838100 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.


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

- лица, подавшие возражение - ООО «Альянс» 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 ООО «Альянс» является владельцем объектов интеллектуальной собственности, а ООО «Щелковский МПК» - производителем продукции, в том числе с использованием объемных обозначений (пакетов/упаковок) со словесным элементом «Сибирская коллекция»;

- в 2011 году ООО «Щелковский МПК» приобрело авторские права на дизайн упаковки дляпельменей яркого черного цвета и стало выпускать продукцию в упаковке такого дизайна;



- на имя ООО «Альянс» зарегистрирован товарный знак «» по свидетельству № 485492 с приоритетом от 21.10.2011 с указанным дизайном упаковки;

- упаковка, охраняемая свидетельством № 485492, является уникальной, имеет оригинальную форму, изначально не характерную дляпельменей, черный цвет выгодно отличает ее от упаковок продукции других производителей, его использование является необычным, нехарактерным для упаковки замороженных полуфабрикатов;

- факт использования и известности упаковки подтверждается большим количеством документов, прилагаемых к настоящему возражению (договоры поставки продукции, публикации статей в журналах, каталоги крупных сетей магазинов и супермаркетов, комментарии потребителей из сети Интернет, материалы СМИ, доказательства высокой оценки продукции в передаче Первого канала «Контрольная закупка», рекламные материалы, награды и т.п.);

- согласно сведениям, содержащимся в справке об объемах продаж за 2016-2020 гг. продукции в упаковке, охраняемой под товарным знаком по свидетельству № 485492, было продано 31850750,85 единиц продукции весом 24867799,05 кг. Территория продаж охватывает: Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Ленинградскую область, а также Костромскую, Ивановскую, Мурманскую, Оренбургскую, Пензенскую, Воронежскую, Курскую, Тверскую, Тамбовскую и многие другие области, Республику Коми, Башкортостан, Мордовию, Ханты-Мансийский автономный округ и многие другие регионы;

- продукция была представлена к продаже в крупных сетевых магазинах: «Авоська»,

«БИЛЛА», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Магнолия» и т.п.;

- реклама продукции проводилась на федеральных каналах телевидения, в каталогах крупных сетей, Московском метрополитене и т.д.;

- продукция была награждена дипломом V - международного конкурса мясной продукции в номинации «Бренд года» - Золотая медаль;

- оригинальность формы и цвета упаковки товаров широко освещалась в СМИ задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанное способствовало формированию устойчивой ассоциативной связи данных элементов с лицами, подавшими возражение (представлены сведения из статей сети Интернет, журналов «Forbes», «Пищевая промышленность» и т.д.);

- широкую известность указанной продукции подтверждают данные социологического исследования, изложенные в Аналитическом отчете по итогам Всероссийского исследования «Характер различительной способности обозначения, изображенного на карточке № 1, объемного товарного знака по свидетельству № 485492 и товарных знаков «Сибирские», «СИБИРСКИЕ» среди потребителей России» (ООО «Аналитическая Социология»). Согласно результатам исследования, значительная доля потребителей знает продемонстрированную упаковку в виде черного пакета как упаковкупельменей ООО «Щелковский МПК». Подавляющее большинство потребителей знает товарный знак по свидетельству № 485492, маркирующийпельмени, и более половины узнали о нем от 6 лет и раньше. При этом важно отметить, что респондентам в ходе проведения опроса демонстрировалась именно черная упаковка без словесных элементов и иных расположенных на ней элементов;

- известность упаковки в связи с деятельностью заявителя признавалась УФАС России по Московской области, судами и Роспатентом. В решении УФАС по Московской области по делу № 050/01/14.6-1877/2019 была отмечена известность продукции в связи с деятельностью ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК». В решении Арбитражного суда города Москвы от 18.02.2020 по делу № А40-294093/2019, в рамках которого проверялась законность вышеуказанного решения антимонопольного органа, отмечено, что ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» начали осуществление деятельности по производствупельменей с 2010-2011

гг. Производство товара «Пельмени «Сибирская коллекция» в черной упаковке» осуществляется с 2011 года. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по указанному делу от 15.07.2020 решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. В возражении также приведена ссылка 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. Также в возражении приведены ссылки на судебные акты по делам №№ СИП-277/2020, СИП-286/2020;

- согласно судебным актам и актам антимонопольного органа по делу № А40-294093/2019 установлены следующие обстоятельства: «на момент ввода товара ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» оформление товара являлось новацией для товарного рынка», «различительная способность указанного товарного знака обусловлена оригинальным исполнением. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак», «форма и черный цвет упаковки товара «Пельмени «Сибирская коллекция», которые также присутствуют в товарном знаке по свидетельству № 485492 устойчиво связаны в сознании потребителя именно с ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» и т.п.;

- оспариваемый товарный знак включает товары 29 класса МКТУ «замороженные готовые блюда из мяса; замороженные готовые блюда из птицы», товары 30 класса МКТУ «манты, в том числе из баранины; равиоли; хинкали, в том числе из баранины; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; цзяоцзы [пельмени китайские]». Все указанные товары представляют собой замороженные готовые блюда с мясом (как и пельмени), а также разные виды пельменей, что обуславливает их однородность;

- что касается остальных товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то все они представляют собой продукты питания, которые предназначены для питания, большинство в составе имеет те же ингредиенты. С учетом вышесказанного применение сходной упаковки черного цвета в отношении любых продуктов питания способно ввести потребителей в заблуждение, поскольку она широко известна как средство индивидуализации лиц, подавших возражение;
- правомерность доводов возражения подтверждается и уже принятым ранее



- решением Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству № 699120, принадлежащего компании, аффилированной с ООО «Пирс». При этом ООО «Пирс» и ООО «Цезарь» являются аффилированными лицами. Правовая ситуация и доводы возражения в рамках оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 699120 были аналогичными, большинство документов приложения – идентичными. Решением Роспатента от 25.12.2020 г. были удовлетворены требования ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК», законность указанного решения Роспатента была проверена судом (дело № СИП-295/2021);
- Судом по интеллектуальным правам были установлены факты активного использования обозначения ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК», его широкой известности, наличия различительной способности, вероятность смешения упаковок на рынке и введения потребителей в заблуждение, наличие заинтересованности;
 - лица, подавшие возражение, также указывают, что их заинтересованность в подаче настоящего возражения основывается на том, что на протяжении длительного времени до даты приоритета они использовали упаковку, сходную до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, которые настолько похожи, что способны ввести потребителя в заблуждение, из-за такого смешения ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» могут терять часть своих потребителей;
 - учитывая установленную вступившим в законную силу решением суда широкую известность дизайна упаковки в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ лица, подавшие возражение, ограничивают часть перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Как было установлено Судом по интеллектуальным правам в имеющемся в материалах настоящего дела решении от 25.09.2020 г. по делу № СИП-286/2020 ООО «Альянс» активно использует товарный знак по свидетельству № 485492 в отношении товаров 29 класса МКТУ *«замороженные готовые блюда из мяса»*, товаров 30 класса МКТУ *«блины; блинчики с начинкой; вареники; кушанья мучные; манты; пельмени; продукты мучные»*, при этом была дана оценка однородности сравниваемых товаров. Кроме того, в судебном акте от 25.09.2020 г. была установлено широкая известность дизайна упаковки.

С учетом имеющихся в деле дополнений и на основании изложенного выше лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838100 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 29 класса МКТУ *«мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; долма; замороженные готовые блюда из мяса; замороженные готовые блюда из птицы; замороженные готовые блюда из рыбы; консервы мясные; котлеты мясные, в том числе из баранины; котлеты рыбные; котлеты овощные; фрикадельки, в том числе из баранины; шашлык, в том числе из баранины»*, товаров 30 класса МКТУ *«блины; блинчики с начинкой; вареники; изделия пирожковые; кулебяки с мясом; кушанья мучные; манты, в том числе из баранины; пироги; продукты мучные; ravioli; хинкали, в том числе из баранины; баоцзы [китайские пирожки]; вареники [шарики из теста фаршированные]; клецки на основе муки; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; цзяоцзы [пельмени китайские]»*.

К возражению и дополнениям к нему были приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству № 838100 и товарного знака по свидетельству № 485492 - [1];
- копия договора о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.08.2009 г. - [2];
- копия договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на право использования товарного знака по свидетельству № 485492 (№ РД0134741) - [3];
- копии документов, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству № 485492 (договоры, дополнительные соглашения, экономическая

документация, справки, товарно-транспортные накладные, дипломы, распечатки из сети Интернет, эфирные справки, выдержки из статей, фотографии, распечатки из каталогов, данные трудовых книжек и т.п.) - [4];

- копия Аналитического отчета по итогам Всероссийского исследования «Характер различительной способности обозначения, изображенного на карточке № 1, объемного товарного знака № 485492 и товарных знаков «Сибирские», «СИБИРСКИЕ» среди потребителей России» (ООО «Аналитическая Социология», доктор социологических наук, профессор по кафедре методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Аверин Ю.П.) - [5];

- копия Заключения № 156-2019 от 28.05.2019 Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук, а также инструкция по организации и проведению социологических исследований - [6];

- копия решения УФАС по Московской области № 050/01/14.6-1877/2019 - [7];

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2020 г. по делу № А40-294093/2019 - [8];

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-294093/2019 от 15.07.2020, а также постановление Суда по интеллектуальным правам по этому делу - [9];

- копия решения Роспатента от 08.07.2020 - [10];

- копии Решения Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2021 и Постановления Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2021 по делу № СИП-831/2020 - [11];

- копии решения Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2020, постановления от 20.02.2021, определения Верховного Суда РФ от 17.06.2021 по делу № СИП-277/2020 - [12];

- копии решения Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2020, постановления от 21.01.2021, определения Верховного Суда РФ от 16.04.2021 по делу № СИП-286/2020 - [13];

- копии определений Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023 - [14];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2022 по делу № СИП-295/2021 - [15];
- копии учредительных документов, подтверждающих реорганизацию ООО «ТД «Метелица» в форме присоединения к ООО «Щелковский МПК» - [16];
- копия решения Роспатента от 25.12.2020 по товарному знаку по свидетельству № 699120 - [17];
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Пирс» - [18];
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Цезарь» - [19].

От правообладателя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что в судебном порядке рассматривается кассационная жалоба по делу № СИП-295/2021 в отношении принятого Роспатентом решения в отношении товарного знака по свидетельству № 699120 (определение от 23.05.2022 г. (дело № СИП-295/2021) об отложении судебного разбирательства приложено к ходатайству о переносе). В удовлетворении ходатайства о переносе по указанному мотиву было отказано коллегией. Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2022 судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы отложено на более поздний срок в целях направления запросов лицам, обладающим теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, с целью подтверждения (опровержения) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта. Перенос заседания коллегии приведет к затягиванию делопроизводства, осуществляемого в административном порядке.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в отзыве приведены нормы законодательства, толкования правовых норм судом и т.д.;

- доводы возражения сводятся к анализу сходства оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству № 485492, т.е. не о введении потребителя в заблуждение относительно производителя;
- при подаче заявки была проведена формальная экспертиза, по результатам которой 01.03.2021 года было принято решение о принятии заявки № 2020752367 на государственную регистрацию товарного знака к рассмотрению. При этом в последующем в результате экспертизы было установлено соответствие оспариваемого товарного знака требованиям законодательства. Форма упаковки является неохранным элементом заявленного объемного знака.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 838100. К отзыву были приложены следующие материалы:

- копия решения о принятии заявки на государственную регистрацию от 01.03.2021 г. - [20];
- копия решения о государственной регистрации товарного знака от 18.10.2021 г. - [21];
- копия направления отзыва сторонам - [22].

В поступившем пояснении на отзыв правообладателя от лиц, подавших возражение, изложены следующие доводы:

- в возражении прямо указано, что лица, подавшие возражение, долгое время выпускали продукцию «пельмени» в упаковке сходной формы черного цвета;
- в возражении описывается большой пакет документов, представленных ими и подтверждающих многолетнее активное использование их обозначения;
- в возражении обращается внимание на судебную практику, а также на обстоятельства, установленные УФАС по Московской области по делу № 050/01/14.6-1877/2019 и судами по делу № А40-294093/2019, напрямую имеющие отношение к рассматриваемому возражению;
- для наличия основания для отказа в регистрации по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса достаточно, если обозначение будет содержать хотя бы только один элемент, способный ввести потребителя в заблуждение, при этом в возражении правомерно указано именно на способность оспариваемого товарного знака вводить

потребителей в заблуждение в связи с имитацией формы пакета черного цвета давно используемого обозначения;

- позиция лиц, подавших возражение, была основана не на простом сходстве до степени смешения между знаками, а на активном использовании и широкой известности обозначения, наличии стойкой ассоциативной связи в сознании потребителей между продукцией в упаковке в виде пакета черного цвета и деятельностью лиц, подавших возражение, и неправомерности использования в оспариваемом товарном знаке № 838100 изображения упаковки черного цвета сходной формы, которая ассоциируется у потребителей с лицами, подавшими возражение;

- факт приобретения авторских прав приведен просто как один из фактов истории использования обозначения;

- факт успешного прохождения экспертизы и регистрации оспариваемого товарного знака не может являться достаточным доводом в пользу позиции правообладателя;

- то обстоятельство, что форма упаковки в свидетельстве на товарный знак по свидетельству № 838100 является неохранным элементом, не имеет значения;

- норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса касается любых элементов товарного знака. В рассматриваемом случае такими вводящими в заблуждение потребителей элементами являются форма и цвет упаковки в товарном знаке по свидетельству № 838100.

От правообладателя 29.06.2022 поступило ходатайство о рассмотрении возражения на заседании коллегии 30.06.2022 в его отсутствие в связи с технической невозможностью выйти на видеоконференцсвязь.

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

С учетом даты приоритета (22.09.2020) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015 г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения следует, что лица, подавшие возражение – ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК», осуществляют совместную деятельность по производству и продаже пельменей и других полуфабрикатов, согласно договору о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.08.2009 [2], при этом ООО «Альянс» является владельцем объектов интеллектуальной собственности, а ООО «Щелковский МПК» - производителем продукции, для которой используется упаковка, зарегистрированная в качестве товарного знака по свидетельству № 485492.

В этой связи следует констатировать, что материалы возражения свидетельствуют о том, что ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» в рамках совместной деятельности по производству пельменей задолго до даты приоритета

оспариваемого товарного знака использовали для сопровождения в гражданском обороте этой продукции упаковку сходной формы и цвета, зарегистрированную в качестве товарного знака № 485492 на имя ООО «Альянс» с приоритетом от 21.10.2011.

По мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 838100 и указанная упаковка ассоциируются друг с другом, в силу чего, возможно их смешение в отношении идентичных, либо однородных товаров 29, 30 классов МКТУ скорректированного перечня. Принимая во внимание наличие судебных споров, касающихся столкновения прав на средства индивидуализации лиц, подавших возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838100.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой объемное



обозначение « » в виде изображения упаковки черного цвета - пакета, состоящего из двух частей, разделенных перемычкой. В центральной части пакета расположены узоры золотого цвета и плашка прямоугольной формы. Неохраняемый элемент: форма упаковки. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 838100 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, серый, золотой».

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он не несет в себе никакой прямой информации, которая могла бы вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары под этим обозначением.


Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным оспариваемым обозначением, и лицом, подавшим возражение в качестве производителя этих товаров.

По поводу возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.


Согласно представленным материалам, в результате совместной деятельности лиц, подавших возражение, с 2011 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в гражданский оборот на территории Российской Федерации были введены товары 30 класса МКТУ (пельмени), произведенные ООО «Щелковский МПК» по лицензионному договору [3] с правообладателем товарного знака




«» по свидетельству № 485492 с приоритетом от 21.10.2011 – ООО «Альянс», в значительных объемах, о чем свидетельствуют представленные документы, подтверждающие использование этого товарного знака [4]. В подтверждение факта использования также в материалы дела были представлены договоры, дополнительные соглашения, экономическая документация, справки, товарно-транспортные накладные, дипломы, распечатки из сети Интернет, эфирные справки, выдержки из статей, фотографии, распечатки из каталогов, свидетельствующие о наличии вышеуказанного товара на рынке. Кроме того, факт активного использования упаковки в виде перевязанного пакета черного цвета лицами, подавшими возражение, был установлен решением УФАС по Московской области № 050/01/14.6-1877/2019 [7], оставленным в силе решением Арбитражного суда города Москвы от 18.02.2020 по делу № А40-294093/2019, а также апелляционной и кассационной инстанциями, судебными решениями СИП - 277/2020, СИП – 286/2020 [8,9,12,13].

Из представленных документов, усматривается, что товары 30 класса МКТУ (пельмени), произведенные ООО «Щелковский МПК» и реализуемые в упаковке



«  », зарегистрированной в качестве товарного знака по свидетельству № 485492, правообладателем которой является ООО «Альянс» - лица, подавшие возражение, появились в гражданском обороте задолго до даты приоритета



оспариваемого товарного знака «  », предназначенного для маркировки идентичных или однородных товаров, при этом сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения.


При этом в судебных актах отмечено, что различительная способность товарного знака по свидетельству № 485492 обусловлена оригинальным исполнением. Кроме того, форма упаковки и ее цвет не исключены из правовой охраны, сам товарный знак не признан вошедшим во всеобщее употребление.

В результате такого длительного и активного использования на территории Российской Федерации, охватывающей практически все регионы, товары 30 класса МКТУ (пельмени), реализуемые в упаковке определенного дизайна (пакете черного цвета, перевязанного в верхней части), получили широкую известность, что, в свою очередь определило возникновение у потребителей на дату приоритета оспариваемого товарного знака устойчивой ассоциативной связи между этими товарами, реализуемыми в упаковке в виде перевязанного пакета черного цвета, и лицами, подавшими возражение, что нашло свое подтверждение в вышеуказанных судебных решениях [7] – [9]. Так, в решении [8] указано, что «...форма и черный цвет упаковки товара «Пельмени «Сибирская коллекция», которые также присутствуют в товарном знаке по свидетельству № 485492, устойчиво связаны в сознании потребителя именно с ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК».

Таким образом, совокупность документов, представленных лицами, подавшими возражение, дает основания для вывода о том, что в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная

связь между товарами 30 класса МКТУ (пельменями, представляющими собой замороженные полуфабрикаты), реализуемыми в упаковке (пакете) черного цвета,



зарегистрированной в качестве товарного знака «» по свидетельству № 838100, и лицами, подавшими возражение, в результате совместной деятельности которых длительное время, в больших объемах и на обширной территории Российской Федерации производилась и реализовывалась продукция, маркированная сходным обозначением.

Следует констатировать, что исходя из материалов дела, репутация упаковки такой же формы и цвета, близкой к упаковке пельменей «Сибирская коллекция», сложилась вокруг пельменей, которые напрямую соотносятся с товарами 30 класса МКТУ «*равиоли; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; цзяоцзы [пельмени китайские]*», поскольку они относятся к одинаковой видовой группе товаров «пельмени», вероятность смешения которых является наиболее высокой, в связи с чем, они могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Вместе с тем, репутация упаковки такой же формы и цвета, близкой к упаковке пельменей «Сибирская коллекция», в отношении товаров 30 класса МКТУ «*изделия пирожковые; кулебяки с мясом; кушанья мучные; пироги; продукты мучные; блины; блинчики с начинкой; вареники; манты, в том числе из баранины; хинкали, в том числе из баранины; баоцзы [китайские пирожки]; вареники [шарики из теста фаршированные]; клецки на основе муки*», а также всех товаров 29 класса МКТУ «*мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; консервы мясные; долма; замороженные готовые блюда из мяса; замороженные готовые блюда из птицы; замороженные готовые блюда из рыбы; котлеты мясные, в том числе из баранины; котлеты рыбные; котлеты овощные; фрикадельки, в том числе из баранины; шашлык, в том числе из баранины*» не доказана материалами возражения. В связи с чем, у коллегии нет оснований полагать, что они могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения. Каких-либо документов о возникновении у потребителей на дату приоритета оспариваемого

товарного знака устойчивой ассоциативной связи между вышеуказанными товарами, реализуемыми в упаковке в виде перевязанного пакета черного цвета, и лицами, подавшими возражение, в материалы дела не представлено.

Довод лиц, подавших возражение, о наличии однородности вышеуказанных сравниваемых товаров 29, 30 классов МКТУ со ссылкой на судебное решение по делу № СИП-286/2020 [13] признан коллегией неубедительным, поскольку выводы судебного органа об однородности товаров 29, 30 классов МКТУ приведены в рамках оценки неиспользования товарного знака по свидетельству № 485492, а не в рамках применения требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Результаты исследований [5,6], на которые ссылаются лица, подавшие возражение, показали следующее. Так, 80,5 % потребителей знают продемонстрированную упаковку в виде черного пакета, 69,7 % потребителей в целом и 94,2 % из тех, кто дал содержательный ответ считают, что обозначение предназначено для индивидуализации товаров конкретного производителя, примерно $\frac{3}{4}$ потребителей и почти все, давшие содержательный ответ, считают, что оно используется для пищевых продуктов, более чем $\frac{3}{4}$ потребителей и почти все давшие содержательный ответ считают, что оно используется для маркировкипельменей, примерно $\frac{2}{3}$ потребителей и почти все, не затруднившиеся ответить, полагают, что товар под этим обозначением производится одним производителем, примерно $\frac{2}{3}$ потребителей и почти $\frac{3}{4}$ потребителей, не затруднившихся с ответом, указывают в качестве производителя ООО «Щелковский МПК». Если бы указанные вопросы были заданы до 21.10.2011 г., то почти все потребители (94,5%) ответили бы на них так же, если до 20.01.2020 г. – так же ответили бы более чем $\frac{4}{5}$ потребителей (85,5%). Примерно $\frac{4}{5}$ потребителей известно обозначение по товарному знаку по свидетельству № 485492, маркирующеепельмени, почти все потребители (94,7%) узнали о его существовании от 2 лет и раньше, более половины – от 6 лет и раньше. Согласно результатам исследования, значительная доля потребителей знает продемонстрированную упаковку в виде черного пакета как упаковкупельменей ООО «Щелковский МПК». Подавляющее большинство потребителей знает обозначение по товарному знаку № 485492, маркирующеепельмени, и более половины узнали о нем от 6 лет и раньше. При этом

респондентам в ходе проведения опроса демонстрировалась именно черная упаковка без словесного элемента «Сибирская коллекция» и иных расположенных на ней элементов [5]. В рамках исследования № 156-2019 от 28.05.2019 [6] объектами исследований были черные мешки с дополнительными индивидуализирующими элементами («Сибирская коллекция», «CAESAR Platinum», «ЦЕЗАРЬ ИМПЕРАТОР», «CAESAR NERO»), в связи с чем, его результаты не могут быть положены в основу выводов коллегии по настоящему возражению.

Таким образом, существует высокая вероятность введения потребителей в заблуждение в случае одновременного присутствия на рынке пельменей, в сходных упаковках, охраняемых, соответственно, товарными знаками по свидетельствам № 838100 и № 485492. Указание формы упаковки в качестве неохраняемого элемента оспариваемого товарного знака по свидетельству № 838100 не приводит к наличию иных выводов коллегии.

В отношении отдельных доводов отзыва коллегия отмечает следующее. Факт прохождения экспертизы и регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 838100 не способствует устранению обстоятельств, связанных с применением пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в рамках настоящего возражения с учетом имеющихся доказательств. При этом доводы и доказательная база возражения основана не на простом сходстве до степени смешения между товарными знаками, а на активном использовании и широкой известности обозначения в виде упаковки - пакета черного цвета, сходная форма которого используется в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 838100, а также наличию стойкой ассоциативной связи в сознании потребителей между продукцией и деятельностью лиц, подавших возражение, что и повлекло возникновению недостоверного представления относительно производителя товаров. Кроме того, каких-либо документов, опровергающих вышеизложенные выводы коллегии и доказательства возражения, правообладателем не представлено.

В судебных актах, на которые ссылаются лица, подавшие возражение, исследовались материалы и документы, и оценка, которая была им дана, имеет существенное значение при рассмотрении данного возражения. При этом кассационная инстанция подтвердила законность принятых судебных актов по делу

№ А40-294093/2019 [8,9]. Также коллегией принято во внимание, решение Роспатента от 25.12.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения, поданного теми же лицами и по тому же основанию (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса) в отношении признания недействительным полностью правовой охраны



товарного знака по свидетельству № 699120 в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]». Указанное решение оставлено в силе первой инстанцией Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-295/2021, судебный акт от 22 декабря 2021 года, [15]).

Принимая во внимание совокупность приведенных выше обстоятельств, свидетельствующих об ассоциировании оспариваемого товарного знака и упаковки (пакета черного цвета) лиц, подавших возражение, друг с другом и вероятности ошибки потребителя при приобретении продукции, для индивидуализации которой эти обозначения предназначены, усматривается возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Совокупность имеющихся в деле материалов возражения позволяет сделать вывод об известности формы упаковки в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ, используемой ранее даты приоритета оспариваемого знака лицами, подавшими возражение, что было также установлено, в свою очередь, и судебными инстанциями, исследовавшими данные документы.

Отсюда следует, что такая форма упаковки будет восприниматься как используемая лицами, подавшими возражение, т.е. способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

На основании вышеизложенного, у коллегии есть основания для вывода о том, что доводы возражения в части противоречия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 838100 в отношении товаров 30 класса МКТУ «равиоли; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; цзяоцзы [пельмени китайские]» требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, являются доказанными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838100 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 30 класса МКТУ «равиоли; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; цзяоцзы [пельмени китайские]».