

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 (далее – Госреестр) 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 продаже пельменей 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 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; равиоли; 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 Госреестра 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 неохраняемым 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.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 12.08.2022 о частичном удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2022, и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838100 недействительным в части товаров 30 класса МКТУ «равиоли; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; цзяоцзы [пельмени китайские]».

Не согласившись с этим решением, лица, подавшие возражение, обратились в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2023 по делу № СИП-1033/2022 было признано недействительным решение Роспатента от 12.08.2022 в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838100 для части товаров 29, 30 классов МКТУ как не соответствующее пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Кассационной

инстанцией решение суда первой инстанции оставлено без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838100 для части товаров 29, 30 классов МКТУ.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2023 возражение, поступившее 29.03.2022, было рассмотрено повторно.

От правообладателя 19.06.2023 поступили дополнения к отзыву, основные доводы которых сводятся к следующему:

- в дополнениях приведены выдержки из законодательства, рекомендаций Роспатента, пояснения в отношении применения действующих норм законодательства и т.п.;

- в возражении указано на наличие различительной способности у формы товарного знака (пакета-мешка) и приведены ссылки на доказательства, в которых, якобы подчеркивается новизна этой формы для рынка. Так, в возражении представлены ссылки на статьи в различных журналах, на решения УФАС по Московской области и Суда по интеллектуальным правам, согласно которым, иному лицу предписано прекратить использование упаковки в виде черного пакета с конкретным использованием иного словесного сочетания, а именно «Сибирская коллекция». Представленные доказательства указывают преимущественно на черный цвет исполнения упаковки. Доказательства апеллируют к сочетанию формы и цвета как оригинальному дизайну. Нигде не упоминается сама по себе форма в отрыве от черного цвета как новая и/или оригинальная для рынка;

- довод о сходстве формы упаковки черного цвета оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству № 485492 не является основанием для признания недействительной правовой охраны оспариваемому товарному знаку в соответствии с нормами пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- УФАС по Московской области от 10.10.2019 г. по делу № 050/01/14.6-1877/2019 установил, что «в настоящее время черный мягкий пакет с клипсой используется многими производителями»;

- иные производители (Мираторг, Ближние горки) также использовали и используют упаковку сходной формы черного цвета до момента установления приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 838100;
- в возражении не представлены доказательства об исключительных правах на использование «черного цвета» упаковки;
- на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака по свидетельству № 838100 его форма упаковки была признана неохранным элементом заявленного объемного знака.

От правообладателя были представлены сведения о направлении отзыва сторонам спора.

От лиц, подавших возражение, поступили дополнения, основные доводы которых сводятся к следующему:

- в судебном акте обозначено, что Роспатентом была сохранена правовая охрана оспариваемого товарного знака в отношении иных разновидностейпельменей, таких как «манты, в том числе из баранины, хинкали, в том числе из баранины, вареники, вареники (шарики из теста фаршированные)», а также в отношении родовых групп таких товаров, включающихпельмени, как «замороженные готовые блюда из мяса, замороженные готовые блюда из птицы, замороженные готовые блюда из рыбы, изделия пирожковые, продукты мучные». Далее суд приводит словарно-справочные источники с указанием понятий «манты», «хинкали», «вареники», «замороженные готовые блюда из мяса, птицы, рыбы», «изделия пирожковые», «продукты мучные» и указывает на необоснованность доводов Роспатента о правомерности сохранения правовой охраны для указанных товаров;
- Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-286/2020 установил факт широкой известности товарного знака № 485492 для товаров 29 класса МКТУ «замороженные готовые блюда из мяса» и 30 класса МКТУ «блины, блинчики с начинкой, вареники, кушанья мучные, манты,пельмени, продукты мучные», а также установил однородность для более широкого перечня товаров, включая спорные по настоящему делу;
- вероятность введения потребителей в заблуждение существует и для формально неоднородных товаров;

- спорные продукты требуют соблюдения определенного температурного режима хранения, в магазинах могут располагаться в морозильных камерах вперемешку, что усиливает вероятность смешения (см. дело № А40-294093/2019).

В подтверждение своих доводов лицами, подавшими возражение, приобщены: копии решений судебных актов по делу СИП-1033/2022 от 04.05.2023 г., от 18.09.2023 г.

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

С учетом даты приоритета (22.09.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 838100 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.

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».

Как следует из представленных судебных актов заинтересованность лиц, подавших возражение, не оспаривалась.

Решением Роспатента от 12.08.2022 возражение было удовлетворено частично, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 838100 признана недействительной в отношении части товаров 30 класса МКТУ «равиоли; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; цзяоцзы [пельмени китайские]». Основанием для принятия указанного решения Роспатента послужили представленные в возражении документы (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.), свидетельствующие о том, что в результате совместной деятельности лиц, подавших возражение, с 2011 г. в гражданский оборот на территории Российской Федерации в значительных объемах вводились товары 30 класса МКТУ «пельмени», произведенные обществом «Щелковский МПК» по лицензионному договору с правообладателем



ООО «Альянс» товарного знака « » по свидетельству № 485492. Было установлено сходство объемных обозначений, представляющих собой упаковку товара. Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 838100 не соответствует положениям пункта 3 (1) статьи

1483 Кодекса, поскольку способна ввести российских потребителей в заблуждение в отношении изготовителя части товаров 30 класса МКТУ «равиоли; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; цзяоцзы [пельмени китайские]».

Суд первой инстанции (дело СИП-1033/2022 от 04.05.2023 г.) исходил из того, что упаковка, используемая лицами, подавшими возражение, для товара «пельмени», широко известна потребителю этих товаров, что указано и в самом оспариваемом решении Роспатента. Оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение при использовании для товара «пельмени», а также их разновидностей («цзяоцзы [пельмени китайские]», «равиоли»), что указано и в самом оспариваемом решении Роспатента. Товары, которые являются спорными в настоящем деле, а также товар «пельмени» и их разновидности являются товарами широкого потребления, краткосрочного использования и невысокой стоимости, относятся к полуфабрикатам.

В постановлении Суда кассационной инстанции (дело СИП-1033/2022 от 18.09.2023 г.) указано, что Роспатенту надлежит провести должный анализ вероятных ассоциаций потребителей в отношении спорных товаров. При этом Роспатенту следует провести не оценку однородности товаров, а оценку того, на какие товары могут распространяться ассоциации потребителей в ситуации, когда такому потребителю известно о широком производстве пельменей в упаковке лиц, подавших возражение.

В постановлении Суда кассационной инстанции указано, что суд первой инстанции проанализировал имеющиеся в материалах административного дела документы с точки зрения того, в отношении какой группы товаров потребители также будут введены в заблуждение. Там же отмечено, что ассоциации потребителей могут распространяться на близкие товары, а также на разновидности пельменей. В судебных актах установлено, что в настоящем деле речь идет о товарах широкого потребления, краткосрочного использования и невысокой стоимости (продукты питания), являющихся замороженными полуфабрикатами, которые находятся в морозильных камерах вперемешку.

Как следует из имеющихся судебных актов, Роспатентом не учтены иные разновидности пельменей, к которым относятся «манты, в том числе из баранины,

хинкали, в том числе из баранины». В такой ситуации необходимо провести должный анализ вероятных ассоциаций потребителей в отношении оспариваемых товаров, то есть в ситуации, когда такому потребителю известно о широком производстве пельменей в упаковке лиц, подавших возражение.

Таким образом, с учетом широкой известности пельменей в упаковке в виде черного пакета лиц, подавших возражение, и имеющихся в деле доказательств, у коллегии есть основания для вывода о том, что в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака могли сложиться вероятные ассоциативные связи между оспариваемыми товарами 29 класса МКТУ «фрикадельки, в том числе из баранины», товарами 29 класса МКТУ «замороженные готовые блюда из мяса; замороженные готовые блюда из птицы; замороженные готовые блюда из рыбы», представляющих собой родовые группы по отношению к пельменной продукции, товаров 30 класса МКТУ «вареники; манты, в том числе из баранины; хинкали, в том числе из баранины; баоцзы [китайские пирожки]; вареники [шарики из теста фаршированные]; продукты мучные; кушанья мучные» товарного знака по свидетельству № 838100 с одинаковым источником происхождения - лицами, подавшими возражение. Указанные товары представляют собой товары широкого потребления, краткосрочного пользования и невысокой стоимости, могут относиться к полуфабрикатам, которые в местах реализации находятся в морозильных камерах рядом или вперемешку и могут реализовываться в упаковке в виде анализируемого черного пакета.

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 вышеуказанных товаров 29, 30 классов МКТУ требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, являются доказанными.

Вместе с тем, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемые товары 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; долма; консервы мясные; котлеты мясные, в том числе из баранины; котлеты рыбные; котлеты овощные; шашлык, в том числе из баранины», товары 30 класса МКТУ «блины; блинчики с начинкой; изделия пирожковые; клецки на основе муки; кулебяки с мясом; пироги» могут быть реализованы в исследуемой упаковке

(пакете) черного цвета и находиться в морозильных камерах рядом с пельменями лиц, подавших возражение. В связи с чем, вероятные ассоциативные связи в отношении этих товаров с источником происхождения в виде лиц, подавших возражение, не возникнут, и у коллегии нет оснований считать доказанным довод возражения о противоречии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) в отношении данной части товаров 29, 30 классов МКТУ.



В отношении довода возражения об использовании товарного знака «» (дело № СИП-286/2020) по свидетельству № 485492, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ «блины; блинчики с начинкой», коллегия отмечает, что в данном случае оценке подвергались документы в части использования, а также оценивалась однородность товаров. Вместе с тем, в рамках рассмотрения данного спора необходимо было провести не оценку однородности товаров, а оценку возможности распространения ассоциаций потребителей с учетом установленной широкой известности потребителям используемого черного пакета в отношении товара 30 класса МКТУ «пельмени». Указанные выводы коллегии соответствуют выводам первой и кассационной инстанциям по настоящему делу.

Представленные сторонами спора комментарии в части толкования вышеуказанных судебных актов, а также доводов возражения и отзыва к иным выводам коллегии не приводят.

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 29 класса МКТУ «фрикадельки, в том числе из баранины; замороженные готовые блюда из мяса; замороженные готовые блюда из птицы; замороженные готовые блюда из рыбы», товаров 30 класса МКТУ «вареники; манты, в том числе из баранины; хинкали, в том числе из баранины; баоцзы [китайские пирожки]; вареники [шарики из теста фаршированные]; продукты мучные; кушанья мучные».