

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 02.09.2020, поданное ООО «Щелковский МПК» и ООО «Альянс», Московская обл., г.Лосино-Петровский (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699120, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака  по заявке №2017741147 с приоритетом от 04.10.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.02.2019 за №699120 на имя ООО «ЦЕЗАРЬ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №699120 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения 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, 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».

Лица, подавшие возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовали продукцию «пельмени» в упаковке сходной формы



черного цвета, которая зарегистрирована в качестве товарного знака «  » по свидетельству № 485492 на имя ООО «Альянс» с приоритетом от 21.10.2011.

Упаковка, охраняемая свидетельством № 485492, является уникальной, имеет оригинальную форму, изначально не характерную дляпельменей, изготавливается с использованием технологии Doу-rack , 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, его использование является необычным, нехарактерным для упаковки замороженных полуфабрикатов, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, такая упаковка активно привлекает внимание потребителей.

В результате такого использования упаковка черного цвета и такой формы ассоциируется у потребителей именно с деятельностью лиц, подавших возражение, в результате чего наличие сходной формы и черного цвета упаковки в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 699120 способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Факт использования и известности упаковки сходной формы и цвета до даты приоритета оспариваемого товарного знака 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).

Активная продажа пельменей в указанной упаковке в розничных сетях подтверждается договорами поставки с ООО «Альянс» и с ООО «Щелковский МПК», заключенными с период с 2010 по 2015 годы.

Согласно сведениям, содержащимся в справке об объемах продаж за 2016-2020 гг. продукции в упаковке, охраняемой под товарным знаком № 485492, было продано 31 850 750,85 единиц продукции весом 24 867 799,05 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.

Предложения о пельменях в оригинальной черной упаковке распространялись через каталоги крупных сетевых магазинов: сети универсамов «Авоська», сети супермаркетов «БИЛЛА», сети супермаркетов «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ», сети магазинов «Перекресток», сети магазинов «Наш гипермаркет».

Продукция была награждена дипломом V - международного конкурса мясной продукции в номинации «Бренд года» - Золотая медаль. Указанный диплом позволил при реализации продукции до конца 2017 года использовать изображение Золотой медали и надпись «Бренд года».

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 № 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 обозначение по товарному знаку № 485492, маркирующемупельмени, 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.

Довод возражения о возможности введения потребителей в заблуждение подтверждается результатами социологического исследования Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук (Заключение № 156-2019 от 28.05.2019). Результаты указанного социологического исследования показали, что большинство потребителей (54%) полагают, что товар в упаковке «CAESER NERO» создает впечатление, что его производит та же самая компания или компания, связанная с той, которая выпускает товар в упаковке «Сибирская коллекция» (товарный знак № 485492), около половины опрошенных (49%) признают, что существует возможность перепутать товары в тестируемых упаковках.

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.

В указанном судебном решении сделан вывод о том, 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».

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, принятого 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 №485492, и признал факт наличия различительной способности и широкой известности обозначения по свидетельству №485492:

Лица, подавшие возражение, также указывают, что их заинтересованность в подаче настоящего возражения основывается на том, что на протяжении долгого 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.

Более того, при рассмотрении заявления ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» в рамках дела № № 050/01/14.6-1877/2019 в УФАС по Московской области нарушитель прав ООО «Морозко», который является в настоящее время лицензиатом по оспариваемому товарному знаку № 699120 и чьи действия по использованию пакета сходной формы черного цвета были признаны актом недобросовестной конкуренции, ссылался на наличие у него права на использование товарного знака №699120, т.е. фактически использовал незаконную регистрацию товарного знака №699120 против добросовестного правообладателя ООО «Альянс».

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят вынести решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699120 недействительным в полном объеме.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака № 699120 и товарного знака № 485492 [1];

- копия договора о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.08.2009 [2];

- копия договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на право использования товарного знака № 485492 (№ РД0134741) [3];

- копии документов, подтверждающих использование товарного знака № 485492 [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 [6];

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

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

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-294093/2019 от 15.07.2020 [9];

- копия решения Роспатента от 08.07.2020 [10];

- 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 [11];

- копии учредительных документов, подтверждающих реорганизацию ООО «ТД «Метелица» в форме присоединения к ООО «Щелковский МПК» [12].

В дополнение к ранее представленным материалам возражения поступили

следующие материалы:

- копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-277/2020 от 26.10.2020 [13];

- копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-286/2020 от 25.09.2020 [14];

- копия решения Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-294093/2019 от 09.12.2020 [15].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором указал, что не может согласиться с изложенными в нем доводами, поскольку они основаны на неправильном толковании действующих правовых норм, а также не подтверждаются представленными доказательствами. Кроме того, правообладатель отмечает, что ни один из лиц, подавших возражение в отдельности, а также они оба совместно не являются заинтересованными лицами в контексте оспаривания исключительного права на товарный знак по свидетельству №699120.

Правообладатель отмечает, что доводы возражения сводятся к анализу сходства оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству №485492, правообладателем которого является одно из лиц, подавших возражение, т.е. не о введении потребителя в заблуждение относительно производителя, а лишь о сходстве до степени смешения младшего товарного знака со старшим, принадлежащим ООО «Альянс». Соответствующее основание для признания регистрации товарного знака недействительной предусмотрено пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, к которому возражение не апеллирует. Вместе с тем, возражение рассматривается только в пределах заявленных в нем доводов.

В составе оспариваемого товарного знака присутствуют словесные элементы «ЦЕЗАРЬ», «CAESAR», «NERO», «НЕРО», которые являются доминирующими, при этом словесный элемент «ЦЕЗАРЬ» не просто полностью воспроизводит фирменное наименование правообладателя – ООО «ЦЕЗАРЬ», но также представляет собой ключевой элемент серии товарных знаков правообладателя (свидетельства №№672372, 412392, 255517, 700477, 670401, 418845, 442539).

Следовательно, у потребителя при контакте с товарным знаком возникают

ассоциации и представления, связанные, в первую очередь, с правообладателем в лице ООО «ЦЕЗАРЬ».

В отзыве приведены ссылки на значительные объемы товаров, маркированных обозначением «ЦЕЗАРЬ», которые реализовывались в федеральных розничных сетях «Перекресток» (не позднее 2011 года), «БИЛЛА» (не позднее 2017 года), «МЕТРО Кеш энд Керри» (не позднее 2014 года), «Тандер» (федеральная сеть «МАГНИТ», не позднее 2016 года), «АШАН» (не позднее 2016 года), «О'КЕЙ» (не позднее 2011 года).

Обозначение «ЦЕЗАРЬ» приобрело широкую известность, благодаря активной маркетинговой кампании по его продвижению, в рамках которой заключались соглашения с третьими лицами об оказании услуг по рекламе на телевидении, участии в выставках, рекламе на городском транспорте, в сети Интернет.

В общей совокупности с 2010 года расходы на рекламу обозначения «ЦЕЗАРЬ» составили 328 510 796 рублей.

Известность обозначения «ЦЕЗАРЬ» на протяжении длительного времени, не позднее, чем с 2011 года, подтверждается результатами социологических исследований Фонда ВЦИОМ, согласно которым 82% потребителей знакомы с упаковкой пельменей «ЦЕЗАРЬ Император», при этом показатели знакомства потребителей с упаковкой пельменей «Сибирская коллекция» идентичны - (83% опрошенных).

В указанном исследовании отмечено, что внимание потребителя в оспариваемом товарном знаке и в соответствующих упаковках в первую очередь падает на доминирующий элемент «ЦЕЗАРЬ» (от 65% до 85% потребителей дают соответствующий ответ на прямой вопрос о доминирующих элементах упаковок пельменей «ЦЕЗАРЬ»).

Правообладатель отмечает, что элементы (форма и цвет) занимают слабую позицию в оспариваемом товарном знаке: форма перевязанного пакета указана в качестве неохраняемой, а неохраняемым может быть только такой элемент знака, который не занимает доминирующего положения, на что прямо указывает пункт 1 статьи 1483 Кодекса. Черный цвет исполнения фона также должен быть отнесен к слабым элементам товарного знака, поскольку на него не акцентировано внимание потребителя по сравнению с другими элементами, и при изменении цветового

исполнения оспариваемый товарный знак не понесет существенных изменений.

На основании изложенного правообладатель констатирует, что элементы, занимающие слабейшие позиции в оспариваемом товарном знаке, не могут влиять на информацию и на представления, которые формируются у потребителя. Следовательно, использование таких элементов не может приводить к введению потребителей в заблуждение, пока товарный знак содержит более сильные и более информативные элементы, прямо и правдиво указывающие на изготовителя товара.

Правообладатель полагает, что лица, подавшие возражение, не представили никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о возникновении и сохранении у потребителей стойкой ассоциативной связи между перевязанным пакетом черного цвета (форма и цвет - элементы оспариваемого товарного знака, способные, как указано в возражении, ввести потребителя в заблуждение) и конкретным изготовителем товара – ООО «Щелковский МПК», поскольку представленные доказательства свидетельствуют исключительно об использовании товарного знака № 485492 в течение некоторого времени до даты подачи возражения.

Вместе с тем, подобное не соответствует предмету доказывания, поскольку само по себе использование товарного знака №485492 не подтверждает и не может подтверждать возникновение любых ассоциаций. Использование товарного знака №485492 при введении в оборот пельменей само по себе не свидетельствует об известности конкретного изготовителя пельменей (ООО «Щелковский МПК») потребителю, а тем более - о создании стойкой ассоциативной пары «элемент товарного знака - общество «Щелковский МПК». Потребителям в рекламе продукции не сообщалось о производителе, поскольку рекламные сообщения ограничивались исключительно указанием на бренд «Сибирская коллекция».

В указанном контексте не может возникнуть стойкая ассоциация между товарным знаком №485492 (а равно любыми его элементами) и ООО «Щелковский МПК», поскольку последний даже не является правообладателем указанного знака. Любая ассоциативная связь между элементами товарного знака №485492 и одним из лиц, подавших возражение, разрушается, поскольку фактически соответствующие товары производит одно лицо, а в государственном реестре товарных знаков указано другое лицо.

Правообладатель критически оценивает представленный Аналитический отчет по результатам всероссийского исследования, подготовленный ООО «Аналитическая социология», поскольку оно было проведено с большим количеством методологических ошибок и нарушений, выводы были сделаны по результатам опроса нерепрезентативной выборки респондентов, а анкета опроса содержит наводящие вопросы и очевидные ответы в закрытых вопросах, подталкивающие к выбору заведомого одного варианта, ссылаясь на заключение Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, которое подтверждает допущение методологических нарушений при проведении исследования обществом «Аналитическая социология».

Правообладатель также ссылается на Экспертное заключение Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, которое подтверждает социологическую недостоверность приложенного к возражению исследования Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН «ФНИСЦ РАН», поскольку оно было проведено с допущением большого числа методологических ошибок, которые в совокупности не позволяют считать собранные данные и полученные выводы обоснованными и соответствующими действительности.

Вместе с тем, правообладатель просит принять во внимание результаты социологического исследования Фонда ВЦИОМ, проведенного в 2020 г. по вопросу наличия/отсутствия различительной способности упаковки пельменей «Сибирская коллекция», содержащиеся в соответствующем Отчете, результаты которого прямо подтверждают, что потребитель не может быть введен в заблуждение в случае предоставления правовой охраны и появления на рынке обозначения, включающего в себя форму и цвет, на которые ссылаются лица, подавшие возражение.

Правообладатель также обращает внимание на второе социологическое исследование, проведенное Фондом ВЦИОМ в 2019 г. по вопросу сходства/различия упаковок пельменей Сибирская коллекция и Цезарь, а также о возможности введения потребителей в заблуждение относительно их производителей.

Собранные социологами данные показывают, что потребители способны отличить пельмени в упаковках черного цвета в форме перевязанного пакета друг от друга, и не предполагают, что идентичность цвета и формы упаковки свидетельствует о производстве пельменей конкретным производителем.

В отзыве приведен критический анализ доказательств, представленных в возражении, которые, по его мнению, не свидетельствуют о возникновении и сохранении ассоциативной связи между формой и цветом товарного знака по свидетельству № 485492 и производителем ООО «Щелковский МПК».

Правообладатель также обращает внимание на то, что в представленных договорах поставки поставщиками выступают разные лица: в одних договорах - это ООО «Альянс», в других – ООО «Щелковский МПК», в третьих – ООО ТД «Метелица». При этом отсутствуют сведения о том, что потребитель ассоциирует указанное обозначение именно с одним из этих лиц.

Таким образом, доводы о возможности введения потребителей в заблуждение являются противоречивыми.

Правообладатель считает, что решения судов, УФАС и Роспатента не могут быть приняты во внимание, так как в них отсутствует какая-либо оценка оспариваемого товарного знака и восприятие его потребителями.

Кроме того, указанные решения оспариваются в судебном порядке, при этом акты судов и территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы не носят преюдициального характера, поскольку правообладатель не являлся стороной и/или участником ни одного из дел, на которые ссылаются лица, подавшие возражение.

В судебных и административных делах принимало участие ООО «Морозко», не привлеченное к рассмотрению настоящего возражения. Ни в одном из дел не ставился и не исследовался правоприменительными органами вопрос о возможности введения потребителей в заблуждение, юридический состав которого значительно отличается от состава недобросовестной конкуренции, который устанавливался в рамках рассмотрения дела в УФАС России по Московской области. Ни в одном из дел, к которым апеллируют лица, подавшие возражение, не был предметом рассмотрения или оценки товарный знак по свидетельству №699120, законность регистрации которого является предметом рассмотрения в настоящем деле.

Правообладатель утверждает, что лица, подавшие возражение, аргументируя собственную заинтересованность, вместе с тем, ссылаются исключительно на вероятность создания смешения между оспариваемым товарным знаком и товарным знаком по свидетельству № 485492.

Доводы возражения не исследуют ассоциации и представления потребителей и не основываются на возможности введения потребителей (общественности) в заблуждение.

Кроме того, ООО «Альянс» не является изготовителемпельменей, не осуществляет деятельность по их производству и продаже, поэтому в любом случае не может быть признан лицом, которое может от своего имени «оглашать» публичный интерес оспаривания регистрации, противоречащих пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №699120.

К отзыву приложены следующие материалы:

- каталоги продукции правообладателя [16];
- договоры и накладные о поставках продукции, маркированной обозначением «Цезарь» [17];
- письмо-согласие ООО «ЦЕЗАРЬ» на использование товарного знака № 699120 ООО «Морозко» от 18 февраля 2019 г. [18];
- справка ООО «ЦЕЗАРЬ» № 10-11/2020 от 10 ноября 2020 г. о продажахпельменей «ЦЕЗАРЬ» с приложением [19];
- справка ООО «Морозко» №10-11/2020 от 10 ноября 2020 г. о продажахпельменей «ЦЕЗАРЬ» с приложением [20];
- договоры на осуществление маркетинговых активностей в отношении бренда «ЦЕЗАРЬ» [21];
- справка ГК «Морозко» № 10-11/2020-1 от 10 ноября 2020 г. о затратах на рекламу бренда «ЦЕЗАРЬ» [22];
- социологический отчет Фонда ВЦИОМ по вопросу «Мнение потребителей относительно сходства/различия упаковокпельменей Сибирская коллекция и Цезарь, а также о возможности введения потребителей в заблуждение относительно их производителей», Москва, 2019 г.[23];
- социологический отчет Фонда ВЦИОМ по вопросу «Мнение потребителей относительно наличия/отсутствия различительной способности упаковкипельменей Сибирская коллекция, а также о сходстве/различии упаковокпельменей Сибирская

коллекция и Цезарь», Москва, 2020 г.[24];

- экспертное заключение факультета социальных наук НИУ ВШЭ о документе «Характер различительной способности обозначения, изображенного на карточке №1 объемного товарного знака № 485492 и товарных знаков «Сибирские», «СИБИРСКИЕ» среди потребителей России»: Аналитический отчет по итогам всероссийского исследования» [25];

- экспертное заключение факультета социальных наук НИУ ВШЭ о документе «Заключение № 156-2019 от 28 мая 2019 г., подготовленном Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН "ФНИСЦ РАН"» [26];

- распечатка сведений о дизайне упаковок различных товаров лиц, подавших возражение [27];

- экспертное заключение ООО «Пепеляев Групп» исх. № VO/4568/2017 от 14 сентября 2017 г. [28].

От лиц, подавших возражение, 25.11.2020 было представлено возражение на отзыв правообладателя, в котором указано на необоснованность изложенных в отзыве доводов.

В свою очередь правообладатель представил дополнительные пояснения, к которым приложены документы, свидетельствующие о широкой известности и высокой узнаваемости обозначения «ЦЕЗАРЬ», которые правообладатель просит приобщить к материалам делопроизводства, учесть их при принятии решения:

- письмо АО «ТД Перекресток» от 12.11.2020 [29];
- договор № 27-11/2017-М от 27.11.2017 с приложениями [30];
- договоры, опосредующие участие Правообладателя в выставках «ПРОДЭКСПО» в 2017-2020 гг. [31];
- договор № БКУ_001/201904 от 30.04.2019 с приложениями [32];
- договоры, опосредующие оказание Правообладателю услуг по оклейке автотранспортных средств рекламными материалами, с приложениями [33];
- скриншот интернет-страницы YouTube с рекламным роликом пельменей «ЦЕЗАРЬ» [34];
- скан-копии дипломов, подтверждающих награды продуктов, маркированных обозначением «ЦЕЗАРЬ» [35];

- распечатка сайта выставки «ПРОДЭКСПО» [36].

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

С учетом даты приоритета (04.10.2017) 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 2015г. (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 производствупельменей 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 №699120 и указанная упаковка ассоциируются друг с другом, в силу чего возможно их смешение в отношении идентичных товаров 30 класса МКТУ (пельменей). Столкновение прав на данные средства индивидуализации в гражданском обороте привело к возникновению судебного спора в рамках дела №050/01/14.6-1877/2019 в УФАС по Московской области, в результате которого ООО «Морозко», которое использует оспариваемый товарный знак по лицензионному соглашению с правообладателем, был признан нарушителем прав, а его действия по использованию пакета сходной формы черного цвета являются актом недобросовестной конкуренции.

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 №699120.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение «  » в виде изображения упаковки черного цвета - пакета, состоящего из двух частей, разделенных перемычкой. В верхней и центральной части пакета расположены узоры золотого цвета. В нижней части пакета поверх узора помещен неправильный прямоугольник серого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «ЦЕЗАРЬ», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета, под которым расположены: словесный элемент «CAESAR», выполненный крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита серого цвета; словесный элемент «NERO», выполненный буквами латинского алфавита в золотом цвете поверх слова «CAESAR»; словесный элемент «НЕРО», выполненный мелким шрифтом буквами русского алфавита под словом «CAESAR».

Кроме того, обозначение включает неохраемые словесные элементы «ПЕЛЬМЕНИ», «PREMIUM QUALITY PRODUCT», при этом форма упаковки – пакета также не охраняется.

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. за несколько лет 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].

Кроме того, факт активного использования упаковки в виде перевязанного пакета черного цвета лицами, подавшими возражение, был 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 [8] – [9], [15]; судебными решениями СИП - 277/2020, СИП – 286/2020 [13] – [14].

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 идентичного товара, при этом сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Сходство до степени смешения упаковки, в которой по лицензионному соглашению с правообладателем оспариваемого товарного знака (дата и номер государственной регистрации договора: 12.02.2020, РД0325087) – ООО «Морозко» производилась и реализовывалась продукция (пельмени), и упаковки, которая использовалась при реализации идентичных товаров, произведенных ООО «Щелковский МПК» по лицензионному договору [3] с правообладателем товарного



знака «  » по свидетельству №485492, было установлено вступившим в силу решением УФАС по Московской области №050/01/14.6-1877/2019 [7], ссылка на которое приведена выше.

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 лицом, подавшим 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), реализуемыми в упаковке (пакете)



черного цвета, зарегистрированной в качестве товарного знака «» по свидетельству №699120, 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 сопоставляемые обозначения предназначены для сопровождения в гражданском обороте идентичного товара –пельменей, которые относятся к продуктам питания (замороженным полуфабрикатам) недорогой стоимости, предназначенным для краткосрочного потребления, вероятность смешения которых является более высокой.

Подтверждением указанного вывода являются результаты исследований, приведенные в Аналитическом отчете по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Характер различительной способности обозначения, изображенного на карточке № 1, объемного товарного знака № 485492 и товарных знаков «Сибирские», «СИБИРСКИЕ» среди потребителей России» [5] и Заключение Лаборатории социологической экспертизы [6], на которые ссылаются лица, подавшие возражение, аргументируя свои доводы об ассоциировании сопоставляемых обозначений.

Результаты социологического исследования [6] показали, что большинство потребителей (54%) полагают, что товар в упаковке «CAESER NERO» создает впечатление, что его производит та же самая компания или компания, связанная с той, которая выпускает товар в упаковке «Сибирская коллекция» (товарный знак №485492), Около половины опрошенных (49%) признают, что существует возможность перепутать товары в тестируемых упаковках. Большинство потребителей полагают, что элементы упаковки «CAESAR NERO» повторяют, то есть копируют элементы упаковки «Сибирская коллекция» (товарный знак № 485492) по внешнему виду (74%) и по цветовой гамме (62%), около половины опрошенных (49%) отмечают копирование и по фирменному стилю. Кроме того, абсолютное большинство респондентов (61%) считают, что упаковка «CAESAR NERO» имитирует упаковку «Сибирская коллекция» (товарный знак № 485492).

Таким образом, в соответствии с экспертными выводами указанного социологического исследования [6], существует высокая вероятность введения

потребителей в заблуждение в случае одновременного присутствия на рынке пельменей, в сходных упаковках, охраняемых соответственно товарными знаками №699120 и №485492.

Следует отметить, что правообладатель в своем отзыве выразил сомнение в достоверности результатов социологических исследований, представленных лицами, подавшими возражение, опираясь при этом на экспертные заключения [25], [26], [28].

Вместе с тем, экспертное заключение [26], подготовленное доцентом кафедры методов сбора и анализа социологической информации НИУ ВШЭ, к.соц.н. О.А. Оберемко, уже получило оценку в решении УФАС [7] и судебном решении [8], в результате чего было установлено, что оно не отражает степень возможного искажения мнения респондентов, при этом в данном экспертном заключении отмечено соответствие Заключения Лаборатории социологической экспертизы [6] профессиональным требованиям, предъявляемым к документам подобного рода.

Что касается Аналитического отчета [5], то коллегия не имеет каких-либо данных, которые позволили бы сомневаться в результатах социологического опроса, подготовленного ООО «Аналитическая социология», представляющем собой организацию, специализирующуюся на подобных социологических исследованиях.

Представленные правообладателем социологические отчеты Фонда ВЦИОМ [23] – [24] подтверждают позицию лиц, подавших возражение, относительно сходства упаковок пельменей по внешнему виду (цветовой гамме и форме/типу упаковки) и вероятность их смешения, тем самым допуская возможность введения потребителей в заблуждение, что было отражено в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда [9], подтвердившего законность решений [7] – [8].

Коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о том, что обстоятельства, установленные антимонопольным органом и вступившими в законную силу решениями судов, не имеют отношения к делу и не должны учитываться, поскольку не носят преюдициального характера для данного дела.

В судебных актах, на которые ссылаются лица, подавшие возражение, исследовались материалы и документы, представленные сторонами спора, 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 [15].

Коллегия также приняла во внимание материалы [16] – [22], [29] – [36], представленные правообладателем в подтверждение известности обозначения (бренда) «ЦЕЗАРЬ», и не сомневается в том, что данное обозначение само по себе получило широкую известность, однако данный факт не опровергает доводы возражения, касающиеся использования сходной упаковки (пакета черного цвета), который использовался при введении идентичных товаров в гражданский оборот ранее, чем товары, произведенные и реализованные правообладателем оспариваемого товарного знака.

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.

В целом представленные материалы возражения позволяют сделать вывод об известности формы упаковки, используемой ранее даты приоритета оспариваемого знака лицами, подавшими возражение, что было также установлено, в свою очередь, и судами трех инстанций, 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.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 699120 недействительным полностью.