

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2022, поданное ООО «Морозко», Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Ковалево (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 485492, при этом установила следующее.



Оспариваемый объемный товарный знак  по заявке № 2011734626 с приоритетом от 21.10.2011 зарегистрирован 17.04.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 485492 на имя ООО "Альянс", 141140, Московская область, Щелковский р-н, п. Свердловский (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-коричневый, белый, черный, темно-бежевый, светло-розовый, серый, темно-серый, светло-серый». Срок действия регистрации продлен до 21.10.2031. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2020 по делу № СИП-286/2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 485492 досрочно прекращена в отношении части товаров 29, 30, 31 классов МКТУ в связи с его неиспользованием.

В поступившем 22.06.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 485492 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена следующим. Лицо, подавшее возражение, являясь одним из крупнейших в России производителей замороженных пищевых продуктов, до даты приоритета оспариваемого товарного знака выпускал и реализовывал в больших количествах пельмени в упаковке в форме перевязанного мешка. Лицо, подавшее возражение, выступает ответчиком по иску правообладателя о нарушении исключительных прав на товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени» (дело № А41-13164/2022, рассматриваемое Арбитражным Судом Московской области);
- под формой понимается согласно словарным данным «очертания; контуры; внешние границы предмета, определяющие его наружный вид, внешний облик»;
- оспариваемый товарный знак имеет форму обыкновенного мешка, представляющего собой рукав, выполненный из мягкого материала с одним открытым концом, который перевязан тесьмой;
- форма товарного знака (в виде перевязанного мешка (пакета)) не обладает различительной способностью, подлежит дискламации как неохраноспособный элемент;
- товарный знак имеет форму обыкновенного мешка - рукава, выполненного из мягкого материала с одним открытым концом, который перевязан тесьмой. При этом тесьма обеспечивает возможность закрывания мешка (в том числе неоднократного) и предупреждает высыпание его содержимого. Данная форма мешка является простой (классической);
- форма товарного знака в виде перевязанного мешка является традиционной формой упаковки для товаров 30 класса МКТУ «пельмени; ravioli; хинкали, в том числе из баранины; манты, в том числе из баранины; кулебяки с мясом; изделия пирожковые; вареники; блинчики с начинкой» и однородных им и связана, главным образом, со свойствами этих товаров;

- до даты приоритета и после нее потребители не ассоциировали форму товарного знака (в виде перевязанного мешка) исключительно с правообладателем. В качестве доказательств с возражением представлены сведения из сети Интернет о реализации пищевых продуктов различными производителями в упаковке в форме перевязанного мешка, а также сведения из рекламных каталогов и периодики (сети «Лента», газета «Петербургское качество», архивная страница продуктового портала «Foodmarkets.ru», аналитический журнал «Империя Холода», журнал «Packaging International/Пакет»);
- форму упаковки в виде перевязанного мешка, как для пельменей, так и для других товаров 30 класса МКТУ до даты приоритета товарного знака использовали многие производители продуктов питания, в том числе лицо, подавшее возражение;
- товары в таких упаковках реализовывались во множестве торговых сетей: «Карусель», «Окей», «Магнит», «Метро», «Перекресток» и т.д.;
- перевязанные мешки зарегистрированы на имя разных лиц в виде промышленных образцов;
- данные сети Интернет, сведения из рекламных каталогов, наличие



- зарегистрированного промышленного образца № 78659 («»), охраняющего дизайн упаковки пельменей в форме перевязанного мешка, а также справка ЗАО «Конфлекс СПб» о поставках упаковки для пельменей «Цезарь» являются доказательствами введения лицом, подавшим возражение, в оборот пельменей в упаковке в форме перевязанного мешка;
- утвержденные государственные стандарты (ГОСТ Р 51187-98, ГОСТ 33394-2015) свидетельствуют о традиционности упаковки в форме перевязанного мешка для мясных полуфабрикатов;
 - данные социологического опроса ВЦИОМ 2020 года свидетельствуют о том, что потребители как до, так и после даты приоритета товарного знака не ассоциировали упаковку в форме перевязанного мешка с правообладателем, полагая упаковку в форме перевязанного мешка типичной для продукта 30 класса МКТУ «пельмени». Абсолютное большинство потребителей 81 % на дату проведения исследования и

71 % на 2011 год считают форму товарного знака в виде перевязанного мешка типичной;

- согласно исследованию ВЦИОМ 2019 года форму упаковки в виде перевязанного мешка на дату проведения исследования посчитали типичной 85 % опрошенных потребителей;

- приведенные данные социологических исследований служат доказательством отсутствия приобретенной различительной способности у упаковки в форме перевязанного мешка, а также свидетельствуют о традиционности использования такой упаковки для указанных товаров;

- экспертиза Роспатента исходит из отсутствия различительной способности у упаковки в форме перевязанного мешка для товаров 30 класса МКТУ (например,

заявки № 2016704862 с датой подачи от 19.02.2016 г. (, № 2016704863 с

датой подачи от 19.02.2016 г. ();

- совокупность представленных доказательств свидетельствует о том, что упаковка в форме перевязанного мешка является традиционной для множества товаров 30 класса МКТУ (которые характеризуются тем, что могут соприкасаться друг с другом без риска порчи или повреждения и не нуждаются в защите от умеренных внешних механических воздействий), в том числе для тех товаров, в отношении которых лицом, подавшим возражение, обоснована заинтересованность (*«пельмени; ravioli; хинкали, в том числе из баранины; манты, в том числе из баранины; кулебяки с мясом; изделия пирожковые; вареники; блинчики с начинкой»* и однородные им). В отсутствие каких-либо оригинальных элементов такая форма упаковки сама по себе не может выполнять функцию индивидуализации применительно к указанным товарам и должна быть дискламирована;

- за время, прошедшее с даты государственной регистрации товарного знака, различительная способность упаковки в форме перевязанного мешка не была приобретена и не могла быть приобретена для указанных товаров 30 класса МКТУ в

силу того, что на дату приоритета товарного знака она являлась традиционной и в настоящее время продолжает оставаться таковой для этих товаров. Указанные утверждения соотносятся с практикой Роспатента по заявкам № 2016704862 и № 2016704863;

- правообладатель ведет себя недобросовестно (противоречиво), отстаивая в Роспатенте и в суде диаметрально противоположные позиции по вопросу о роли формы товарного знака в узнаваемости его брэнда. Более того, действия правообладателя направлены на монополизацию традиционной формы упаковки пельменей в виде перевязанного мешка, запрещая ее использование конкурентам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 485492 частично, а именно, в части признания недействительным предоставления правовой охраны формы указанного товарного знака в виде перевязанного мешка (пакета) (исключить из охраны форму в виде перевязанного мешка (пакета)) для товаров 30 класса МКТУ *«пельмени; равиоли; хинкали, в том числе из баранины; манты, в том числе из баранины; блинчики с начинкой; вареники» и однородных им (а именно: «блины; булки; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала); кушанья мучные; пироги; пицца; продукты мучные; рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки); сэндвичи; такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей); тортилы (маисовые лепешки); хлеб из пресного теста; хлеб; хлебобулочные изделия»).*

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

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение – [1];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя - [2];
- распечатка из Госреестра в отношении товарного знака (№ 485492) с приложением заявки № 2011734626 на его регистрацию - [3];
- известные до даты приоритета товарного знака сведения из сети Интернет о реализации пищевых продуктов различными производителями в упаковке в форме перевязанного мешка (таблица с приложением распечаток интернет-страниц) - [4];

- известные до даты приоритета товарного знака сведения из рекламных каталогов и периодики о реализации пищевых продуктов различными производителями в упаковке в форме перевязанного мешка (таблица с приложением распечаток каталогов и периодики) - [5];
- сведения о промышленных образцах, охраняющих дизайн упаковки пищевых продуктов в форме перевязанного мешка, с датой приоритета, предшествующей дате приоритета товарного знака (таблица с приложением распечаток из Открытого реестра промышленных образцов РФ) - [6];
- справка ЗАО «Конфлекс СПб» Исх. № К45/22 от 18 мая 2022 г. - [7];
- Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 51187-98) «Полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского питания. Общие технические условия» - [8];
- межгосударственный стандарт (ГОСТ 33394-2015) «Пельмени Замороженные. Технические условия» - [9];
- социологический отчет ВЦИОМ «Мнение потребителей относительно наличия/отсутствия различительной способности упаковки пельменей «Сибирская коллекция», а также о сходстве/различии упаковок пельменей «Сибирская коллекция» и «Цезарь», 2020 г. - [10];
- социологический отчет ВЦИОМ «Мнение потребителей относительно сходств/различия упаковок пельменей «Сибирская коллекция» и «Цезарь», а также о возможности введения в заблуждение относительно их производителей», 2019 год - [11];
- копии документов заявок за №№ 2016704862, 2016704863 на регистрацию товарных знаков - [12];
- исковое заявление правообладателя (по делу № А41-13164/2022) - [13];
- сведения о выпускаемых и реализуемых товарах 30 класса МКТУ, размещенные на его Интернет-сайте - [14];
- распечатка сведений сервиса WHOIS в отношении домена pkm-group.ru - [15];
- товарная накладная, подтверждающая реализацию лицом, подавшим возражение, товаров 30 класса МКТУ - [16].

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

- оспариваемый товарный знак обладает изначальной различительной способностью;
- доводы возражения об отсутствии различительной способности полностью противоречат позиции Роспатента, УФАС по Московской области, Суда по интеллектуальным правам, Арбитражного суда г. Москвы и Девятого Арбитражного апелляционного суда, изложенной ими в Решении Роспатента от 08.07.2020 г., Решении УФАС по Московской области № 050/01/14.6-1877/2019 и судебных актах по делам № А40-294093/2019 и № СИП-831/2020;
- согласно пункту 1 статьи 16 АПК РФ «вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации». В силу пункта 1 статьи 69 АПК РФ, а также принципа правовой определенности, выводы Суда по интеллектуальным правам обязательны для учета коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения по настоящему делу;
- в решении УФАС по Московской области в рамках дела № 050/01/14.6-1877/2019 отмечено следующее: «различительная способность указанного товарного знака обусловлена оригинальным исполнением, придающим обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак...». Законность указанного Решения УФАС по Московской области была проверена и подтверждена Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2020 г. по делу № А40-294093/2019, в котором также установлено следующее: «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»»;

- ранее лицо, подавшее возражение, уже обращалось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Решением Роспатента от 08.07.2020 г. ООО «Морозко» было отказано в удовлетворении возражения и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству № 485492. При этом указанное решение было признано законным при рассмотрении судебными инстанциями;
- правообладателем приведены цитаты из вышеуказанных судебных актов, рекомендаций, действующего законодательства и т.п.;
- вопрос наличия различительной способности обозначения по товарному знаку № 485492 и законность его регистрации, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, ранее уже были рассмотрены Роспатентом, Судом по интеллектуальным правам и фактически даже Верховным судом РФ, отказавшим в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Морозко», при этом и Роспатент, и суды пришли к одинаковому выводу о законности предоставления правовой охраны товарному знаку № 485492 как соответствующей требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса о необходимости наличия различительной способности;
- довод возражения о том, что форма упаковки в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 485492 представляет собой общепринятую, неоригинальную, традиционную форму упаковки товаров, связанную с их свойствами, не обоснован;
- упаковка, охраняемая свидетельством № 485492, является уникальной, имеет оригинальную форму, изначально не характерную для зарегистрированных товаров, изготавливается с использованием технологии «Doу-pack» - технологии, которая впервые была применена в отношении упаковки замороженных полуфабрикатов. Пакет является устойчивым, хорошо держит свою оригинальную форму со скругленными краями снизу, и, в отличие от аналогов, в собранном виде не образует форму треугольника;
- упаковка такой формы и цвета, как оспариваемый товарный знак, впервые была введена на рынок именно правообладателем;

- упаковка в оспариваемом товарном знаке не является традиционной и безальтернативной для зарегистрированных товаров, не определяется исключительно или главным образом функциональностью;
- разные производители используют большое количество упаковок различных форм. Перечень упаковок, которые упоминаются в возражении, также доказывает, что на рынке существует большое разнообразие пакетов совершенно разных форм;
- оригинальность продукции в черном пакете была отмечена таким авторитетным источником как журнал «Forbes», статьями в различных журналах, газетах: например, статья от 03.08.2012 «Черная метка» на сайте журнала «Forbes» <https://www.forbes.ru/5bissue5d/issue/2012-08/84518-chernaya-metka>: «Комбинат выпускает пельмени, вареники, блинчики и иные полуфабрикаты под маркой «Сибирская коллекция». С октября 2011 года их упаковывают в черные пакеты. Никто из конкурентов никогда так не делал» и т.д.;
- лицо, подавшее возражение, должно было доказать традиционность, выражающуюся в использовании такой формы упаковки разными производителями для спорных товаров (более широкая нижняя часть, иной элемент для скрепления пакета, трапециевидная форма, либо, наоборот, удлиненная кверху, и т.д.);
- доказательства традиционности формы упаковки не представлено, причем все доказательства ранее уже критически были оценены Роспатентом и судами;
- промышленными образцами охраняется внешняя форма изделия, при этом предоставление им всем правовой охраны свидетельствует о признании Роспатентом их новизны и оригинальности - основных признаков, которыми должны обладать промышленные образцы, следовательно, также новизны и оригинальности формы. Все они, включая промышленный образец лица, подавшего возражение, (патент за № 78659), в части особенностей формы отличаются как друг от друга, так и от оспариваемого товарного знака;
- факт регистрации промышленных образцов не означает факт их известности и фактического использования;
- из таблиц с указанием пакетов, используемых третьими лицами и зарегистрированных в качестве промышленных образцов невозможно установить

объемы использования, территории реализации, рекламу, известность потребителю в отношении конкретной продукции;

- суд кассационной инстанции по делу № СИП-831/2020 указал, что «суд первой инстанции правомерно отклонил в качестве не имеющих отношения к спору промышленные образцы по патентам № 83218, № 48648, № 69198»;

- представленные социологические исследования отчасти подтверждают наличие различительной способности, при этом уже исследовались судами;

- результаты социологического исследования ООО «Аналитическая социология» 2020 г., представленные в Аналитическом отчете по итогам Всероссийского исследования 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 4/5 потребителей известно обозначение по товарному знаку № 485492, маркирующее пельмени, почти все потребители (94,7%) узнали о его существовании от 2 лет и раньше, более половины - от 6 лет и раньше. Аналогичные ответы были получены с учетом ретроспективы;

- отчет фонда ВЦИОМ содержит некорректные формулировки. При анализе ответов социологи не обоснованно учли тех, кто затруднился ответить. Большинство опрошенных респондентов высказывается за то, что это товар одного производителя. Таким образом, выводы опроса прямо противоречат полученным результатам. Согласно рецензии на указанный отчет ВЦИОМ Старшего научного сотрудника НИИ социальных систем, кандидата социологических наук Лабы Л.Я. Согласно указанной Рецензии, выборочная совокупность исследования ВЦИОМ не является представительной в территориальном и возрастном разрезе по отношению к потребителям России, проживающим в городах, поскольку не оценивалось мнение потребителей от 18 до 26 лет, составляющих миллионы человек. Не указано, как выбирались населенные пункты для формирования выборочной совокупности, не уточнялось у потребителей, что они понимают под словом «марка», вопрос о типичных элементах был задан некорректно, вопросы о сходстве до степени смешения упаковок не имеют отношения к задаче исследования и т.д.;

- отчет ВЦИОМ 2019 года не ретроспективен и не подтверждает позицию лица, подавшего возражение. Целью исследования являлось не определение наличия ли отсутствия различительной способности, а вопрос сходства упаковок и способности введения потребителя в заблуждение;
- в ГОСТе Р 51187-98 речь идет об алюминиевых скобах для скрепления потребительской тары, при этом данный ГОСТ не устанавливает форму, дизайн мешка, в связи с чем, не доказывает традиционность упаковки, зарегистрированной в качестве оспариваемого товарного знака;
- ГОСТ 33394-2015 выходит за дату приоритета. При этом в нем также указано на способ скрепления пакетов термосвариванием, алюминиевыми скобами, лентой полиэтиленовой с липким слоем, что не используется в спорном дизайне упаковки;
- черный пакет изначально обладал различительной способностью и приобрел дополнительную различительную способность в результате активного использования в отношении зарегистрированных товаров;
- использование упаковки осуществлялось правообладателем совместно с лицензиатом, о чем свидетельствуют многочисленные документы (договоры, рекламные материалы, сведения из средств массовой информации, документы об участии в выставках, получении дипломов, наград и т.д.);
- в 2011 году лицензиат приобрел авторские права на дизайн упаковки для пельменей яркого черного цвета и стал выпускать продукцию в упаковке такого дизайна;
- продукция продавалась и продается в таких известных магазинах как «Перекресток», «Окей», «Билла», «Магнолия», «Пятерочка» и т.д. Правообладателем представлены данные об объемах и территориях продаж и т.д.;
- в отзыве также представлены сведения о широкой рекламе (договоры, сеть Интернет, сведения об акциях в сетевых магазинах, эфирные справки и т.д.);
- появление на прилавках дизайна упаковки пельменей необычного цвета и формы и успех в продажах продукции в данной упаковке вызвало заметную реакцию средств массовой информации (представлены сведения из различных статей сети Интернет, журналов, каталога);

- продукция была награждена Дипломом международного конкурса мясной продукции в номинации «Бренд года» - Золотая медаль. Указанный диплом позволил при реализации продукции использовать обозначение Золотой медали и надпись «Бренд года» до конца 2017 года;
- факт широкого использования отмечен в судебных актах: по делу № А40-294093/2019, № СИП-831/2020, № СИП-277/2020 и № СИП-286/2020. Активность ответчика в части продвижения данного товарного знака была продолжена и после его регистрации, что подтверждается выводами Московского областного УФАС в решении от 10.10.2019 по делу № 050/01/14.6-1877/2019;
- при оценке охраноспособности по пункту 1 статьи 1483 Кодекса принцип однородности не применим. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им;
- ссылки на результаты экспертизы по заявкам №№ 2016704862, 2016704863 не состоятельны, поскольку это иные обозначения, которые отличаются от оспариваемого товарного знака формой и особенностями скрепления пакета. При этом правообладатель является владельцем исключительных прав на промышленные образцы с такими же дизайнами пакетов по патенту № 102545



() и по патенту № 102546 (). Факт предоставления правовой охраны указанным промышленным образцам свидетельствует о признании Роспатентом оригинальности этой упаковки, а, значит, ее различительной способности. С учетом прав на указанные промышленные образцы, заявитель не оспаривал решения Роспатента по заявкам №№ 2016704862, 2016704863;

- имеются примеры регистрации товарных знаков, в которых именно такая форма упаковки является охраняемой. Так, правообладатель является правообладателем



исключительных прав на объемные товарные знаки:

по свидетельству



№ 566506,

по свидетельству № 566509,



по свидетельству № 566508

и т.д., а также правообладателем промышленных образцов с такой формой



упаковки: по патенту за № 101755,



по патенту за № 102550 и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в полном объеме. Так, согласно возражению испрашивается дискламация формы упаковки для следующих товаров 30 класса МКТУ, а именно: *«пельмени; ravioli; хинкали, в том числе из баранины; манты, в том числе из баранины; кулебяки с мясом; изделия пирожковые; вареники; блинчики с начинкой»*, а также товаров, которые он указывает как однородные, а именно: *«блины; булки; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала); кушанья мучные; пироги; пицца; продукты мучные; рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки); сэндвичи; такое (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей); тортилы (маисовые лепешки); хлеб из пресного теста; хлеб; хлебобулочные изделия»*, однако заинтересованность по всем указанным требуемым товарам в подаче возражения не доказана. Из материалов возражения следует, что представлены доказательства только в отношении части полуфабрикатов и хлеба. При этом принцип однородности в данном случае не применим;

- интерес в подаче возражения носит незаконный характер, подача возражения обусловлена попыткой избежать ответственности за нарушение прав на оспариваемый товарный знак. Действия лица, подавшего возражение, послужили основанием для обращения ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» в УФАС по Московской области. Своим Решением по делу № 050/01/14.6-1877/2019 от 26.09.2019 г. УФАС по Московской области признало факт нарушения пункту 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите

конкуренции», в части использования ООО «МОРОЗКО» средств индивидуализации, правообладателем которых является ООО «Альянс» (лицензиат - ООО «Щелковский МПК») для индивидуализации товаров – «пельмени». Нарушение было усмотрено в действиях по использованию упаковки, сходной до степени смешения с товарным знаком ООО «Альянс» по свидетельству № 485492;

- ранее, чтобы избежать ответственности за нарушение, ООО «Морозко» инициировало подачу первого возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 485492 от 20.01.2020 г., а также судебные дела № СИП-831/2020, № СИП-277/2020, № СИП-286/2020, все они были проиграны ООО «Морозко». В настоящее время суды рассматривают дела № А41-13164/2022 и № А41-85705/21 по иску ООО «Альянс» к ООО «Морозко» о нарушении прав на товарный знак № 485492, причем дело № А41-85705/21 находится на стадии рассмотрения в кассационной инстанции, первая и апелляционная инстанции признали факт нарушения и постановили взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака.

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

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 08.07.2020 – [17];
- копия решения УФАС по делу № 050/01/14.6-1877/2019 от 26.09.2019 г. – [18];
- копия решения суда по делу № А40-294093/2019 от 18.02.2020 г. – [19];
- копия постановления суда по делу № А40-294093/19 от 15.07.2020 г. – [20];
- копия постановления суда по делу № А40-294093/19 от 09.12.2020 г. – [21];
- копия определения ВС № 305-ЭС21-2704 от 18.03.2021 г. – [22];
- копия решения суда по делу № СИП-831/2020 от 03.08.2021 г. – [23];
- копия постановления суда по делу № СИП-831/2020 от 06.12.2021 г. – [24];
- копия определения ВС № 300-ЭС22-2878 от 04.04.2022 г. – [25];
- статья «Forbes» от 03.08.2012 г. – [26];
- статья sostav.ru от 30.11.2011 г. – [27];
- статья «ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» № 1 за 2012 г. – [28];

- копия страницы сайта «Яндекс.Маркет» – [29];
- копия страницы сайта «METRO» – [30];
- копия страницы сайта «znatnie.com» – [31];
- копия страницы сайта «zamorozka.com» – [32];
- копия Аналитического отчета – [33];
- копия решения суда по делу № СИП-277/2020 от 26.10.2020 г. – [34];
- копия постановления по делу № СИП-277/2020 от 20.02.2021 г. – [35];
- копия определения ВС № 300-ЭС21 -8410 от 17.06.2021 г. – [36];
- копия решения суда по делу № СИП-286/2020 от 25.09.2020 г. – [37];
- копия постановления суда по делу № СИП-286/2020 от 21.01.2021 г. – [38];
- копия определения ВС № 300-ЭС21-5618 от 16.04.2021 г. – [39];
- копия рецензии Лабы Л.Я. – [40];
- копия договора о сотрудничестве от 01.08.2009 г. – [41];
- копия лицензионного договора от 25.04.2013 г. – [42];
- копии учредительных документов – [43];
- документы, подтверждающие использование товарного знака № 485492 (договора, накладные, рекламный материал и др.) – [44];
- данные из реестра промышленных образцов №№ 102545 и 102546 – [45];
- данные из реестра товарных знаков – [46];
- данные из реестра промышленных образцов – [47];
- копия определения суда по делу № А41-13164/22 от 12.07.2022 г. – [48];
- копия решения суда по делу № А41- 85705/21 от 18.02.2022 г. – [49];
- копия постановления суда по делу № А41-85705/21 от 08.06.2022 г. – [50];
- копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2022 г. по делу № СИП-295/2021 г. – [51].

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

- согласно возражению оспаривается только предоставление самостоятельной правовой охраны форме (отдельно от других элементов (цвета, словесных и изобразительных элементов)) оспариваемого товарного знака в виде перевязанного мешка (пакета), которая является традиционной для упаковки товаров 30 класса

МКТУ, указанных в возражении. Доводы о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака не относятся к предмету спора;

- упаковка в форме перевязанного мешка черного цвета не обладала приобретенной различительной способностью на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также на дату подачи возражения;

- форма товарного знака в виде перевязанного мешка, взятая отдельно от других элементов, подлежит дискламации в качестве неохраноспособного элемента;

- ООО «Щелковский МПК» приобрело авторские права на дизайн упаковки для пельменей только в 2011 году, при этом реклама и реализация пельменей в черной упаковке началась не раньше октября 2011 г.;

- никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о длительности, интенсивности использования перевязанного мешка (пакета) черного цвета, значительных территории и объемах реализации упакованных в него пельменей до даты приоритета товарного знака, к отзыву не приложено;

- все представленные доказательства рекламы и реализации пельменей в перевязанных мешках (пакетах) черного цвета относятся к периоду после даты приоритета товарного знака и т.д.;

- на момент подачи настоящего возражения на рынке представлено множество пельменей, выпускаемых различными производителями в упаковках в форме перевязанного мешка (пакета) черного цвета (или в оформлении которых черный цвет доминирует);

- достоверность представленного правообладателем отчета ООО «Аналитическая социология», вызывает сомнения. Возникает вопрос, как простой черный мешок (пакет) на дату приоритета оспариваемого товарного знака мог ассоциироваться с брендом правообладателя «Сибирская коллекция» у 61 % респондентов, если только 38 % помнит тот же черный мешок (снабженный стилизованной буквой «S» и надписью «Сибирская коллекция») в период с 2011 по 2014 гг., когда правообладатель активно его рекламировал;

- ретроспективные вопросы задавались с грубым нарушением методики исследования - без учета возраста респондентов;

- опрос респондентов проводился непосредственно на территории (внутри) магазинов, торгующих пельменями, что недопустимо;
- опросник содержит наводящие вопросы;
- результаты ранее представленных исследований противоречат результатам исследования, проведенного Фондом ВЦИОМ в 2020 году. По результатам исследования на 2020 год менее половины участников исследования (42%) указали, что тестируемая упаковка (упаковка черного цвета в виде мешка) используется одним конкретным производителем, четверть (25 %) полагают, что такая упаковка используется многими производителями, а треть (33 %) затруднились дать содержательный ответ (на 2011 год эти показатели составляют 33 %, 7 % и 60 % соответственно);
- представление рецензии указывает на допущенные нарушения;
- утверждение о приобретенной различительной способности ложно по существу;
- представленные судебные акты и решение УФАС не имеют преюдициального значения для настоящего спора. С возражением были представлены новые доказательства и новые доводы;
- в отзыве правообладатель стремится представить настоящее дело как разрешенный спор;
- УФАС не наделено полномочиями по оценке охраноспособности;
- новаторское решение правообладателя заключается в цветовом решении и изобразительных элементах согласно информации, полученной из статей и иных источников;
- довод правообладателя о наличии альтернатив упаковок в виде перевязанного мешка для указанных товаров 30 класса МКТУ не может быть принят во внимание;
- в сознании рядового потребителя контуры и величина хвоста мешка зависят от размеров мешка и степени его наполнения содержимым;
- независимо от степени наполнения мешок воспринимается потребителем именно как мешок-рукав (приводится таблица упаковок). Потребителю известна особенность мешка менять свои контуры в зависимости от наполнения содержимым;

- доводы правообладателя о специфике дна и стенок, выпускаемых им упаковок пельменей, не могут быть приняты во внимание. Установить наличие именно жестких стенок в оспариваемом товарном знаке и определить степень их жесткости невозможно. Из публикаций сведений об оспариваемом товарном знаке нет сведений о каких-либо особенностях оригинальной формы дна;
- форма дна, характерная для Dou-pack, является незначительным отличием. При этом потребитель обращает внимание на форму в целом, на общее впечатление и не видит дна мешка;
- для реального потребителя упаковка в форме перевязанного мешка (пакета) не обладает индивидуализирующими отличиями от иных перевязанных мешков (пакетов) и остается традиционной;
- все представленные в возражении доказательства свидетельствуют о противоречии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса;
- данные социологических опросов 2019, 2020 гг. согласуются между собой;
- правообладатель ведет себя недобросовестно и им не опровергнут довод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности;
- лицом, подавшим возражение, представлены доказательства, свидетельствующие, что им производятся и реализуются разнообразные товары 30 класса МКТУ;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче также подтверждается судебными спорами между сторонами;
- представленные судебные акты, а также решение УФАС не имеют преюдициального значения и вынесены с другим основанием и на основе иных документов;
- довод о наличии альтернатив форме товарного знака в виде перевязанного мешка не должен анализироваться;
- правообладателем не представлено доказательств приобретения различительной способности перевязанным мешком черного цвета (то есть сочетанием традиционной формы и простого цвета);
- вопрос типичности формы упаковки в виде перевязанного мешка был предметом социологических исследований;

- упаковка в форме перевязанного мешка черного цвета не обладала приобретенной различительной способностью на дату приоритета и на дату подачи возражения;
- достоверность представленного правообладателем отчета ООО « Аналитическая социология» вызывает сомнения, поскольку имеются внутренние противоречия, ретроспективные вопросы задавались с нарушением, опрос проводился непосредственно на территории магазинов и т.п.
- представленная рецензия указывает на допущенные методические нарушения;
- утверждение правообладателя о приобретении упаковкой в форме перевязанного мешка (пакета) черного цвета различительной способности не только не относится к предмету настоящего спора (который касается только формы – отдельно от цвета и других элементов товарного знака), но и ложно по существу.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены:

- таблица, содержащая в систематизированном виде сведения о пельменях в упаковках в форме перевязанного мешка (пакета) черного цвета и их производителях, а также подтверждающие указанные сведения распечатки из открытых источников (сеть Интернет) - [52];
- экспертное заключение 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» - [53];
- таблица цитат - [54];
- распечатки изображений зарегистрированной правообладателем упаковки из открытых источников - [55];
- информационное письмо Роспатента - [56];
- патент Франции FR1349272F (с переводом) - [57];
- сведения из сети Интернет об упаковке Douy-pack - [58];
- ответ ВЦИОМ № 54 от 26.06.2020 - [59].

Правообладатель представил комментарии на отзыв, основные доводы которых сводятся к следующему:

- правообладатель обращает внимание на статью 16 АПК РФ, а также на пункт 1 статьи 69 АПК РФ и принцип правовой определенности, при этом выводы Суда по интеллектуальным правам обязательны для учета коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения по настоящему делу;
- УФАС по Московской области рассматривал не только вопрос недобросовестной конкуренции, но и вопрос различительной способности и известности спорной упаковки;
- впоследствии суды трех инстанций в рамках рассмотрения дела № А40-294093/2019 подтвердили выводы антимонопольного органа о наличии различительной способности и известности упаковки, в том числе именно за счет ее формы. Суды оценивали не только различительную способность цветового решения, но и форму упаковки;
- правообладателем приведены выдержки из судебных актов;
- при рассмотрении первого возражения ООО «Морозко» против предоставления правовой охраны товарному знаку № 485492 Роспатент правомерно учитывал выводы антимонопольного органа и судов;
- то обстоятельство, что возражение по тем же основаниям может подаваться повторно, не оспаривается правообладателем. Однако при повторном рассмотрении возражения по тем же основаниям Роспатент не освобождается от соблюдения статьи 16 АПК РФ в части обязательности для него судебных актов. Также Роспатент должен учитывать свое же ранее принятое Решение в силу принципа правовой определенности;
- первое возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку № 485492 включало доводы о неохраноспособности формы, и Суд по интеллектуальным правам дал оценку и по вопросу охраноспособности формы;
- существенно новых доказательств, которые могли бы привести Роспатент к выводам об отсутствии различительной способности у формы упаковки, представлено не было;
- ранее судом оценивались доказательства использования упаковок третьими лицами и сведения о промышленных образцах, а также результаты социологических исследований;

- на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением;
- согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения подпунктов 1-3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса)... Данная норма направлена, в частности, на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретшему такую способность. Исходя из этого правовая охрана такого товарного знака сохраняется, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности;
- сведения об упаковках третьих лиц не содержат доказательств даты начала использования третьими лицами представленных упаковок и доказательств больших объемов использования;
- одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности;
- повторная подача возражения и приведенные в нем доводы продиктованы намерением переоценки установленных УФАС и судами доказательств и фактов с целью ухода от ответственности за нарушение прав на оспариваемый товарный знак со стороны лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 22.06.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.10.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 485492 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные

Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 г. (далее – Правила).

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

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

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

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

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



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 485492 (приоритет от 21.10.2011) является объемным и представляет собой изображение пакета, перевязанного тесьмой с карточкой, на фоне которого выполнены стилизованная буква «S» и словесный элемент «Сибирская коллекция». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «темно-коричневый, белый, черный, темно-бежевый, светло-розовый, серый, темно-серый, светло-серый». Срок действия регистрации – до 21.10.2031.

Согласно возражению испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 485492 частично, а именно, в части признания недействительным предоставления правовой охраны формы оспариваемого товарного знака в виде перевязанного мешка (пакета) (исключить из охраны форму в виде перевязанного мешка (пакета)) для товаров 30 класса МКТУ *«пельмени; ravioli; хинкали, в том числе из баранины; манты, в том числе из баранины; блинчики с начинкой; вареники» и однородных им (а именно: «блины; булки; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала); кушанья мучные; пироги; пицца; продукты мучные; рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки); сэндвичи; такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей); тортилы (маисовые лепешки); хлеб из пресного теста; хлеб; хлебобулочные изделия»).*

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

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. При подаче возражения коллегия оценивала имеющиеся документы [1,4-7,13-16] на предмет установления заинтересованности лица, подавшего возражение, чьи законные права и интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака. Лицо, подавшее возражение, осуществляет производство мясных полуфабрикатов, кулинарных мясных изделий и прочей пищевой продукции из мяса, в том числе пельменей, вареников, блинчиков с мясом. Реализация товаров подтверждается также товарной накладной, согласно которой реализовывались пельмени, хинкали, блинчики с ветчиной и сыром и т.д. В имеющейся справке речь идет о поставке упаковки для пельменей «Цезарь классические», при этом собранная упаковка с продукцией лица, подавшего возражение, представляет собой форму мешка. Согласно сведениям с Интернет-сайта rkm-group.ru [14,15] лицо, подавшее возражение, предлагает к продаже пельмени, вареники в упаковке в виде мешка. Также лицо, подавшее возражение,



обладает исключительным правом на промышленный образец № 78659 («»), охраняющего дизайн упаковки пельменей в форме перевязанного мешка [6]. Вместе с тем, такая продукция, как колобки с мясом, куриные шарики, пицца с ветчиной и сыром, чебуреки, самса представлены в других упаковках (лоток, плоская упаковка без дна и перевязи) [14], которые не имеют отношения к перевязанному объемному мешку.

Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 485492 в отношении товаров 29 класса МКТУ «*пельмени; ravioli; хинкали, в том числе из баранины; манты, в том числе из баранины; вареники; кушанья мучные; продукты мучные*». Также в материалах дела имеется

исковое заявление о защите исключительного права на оспариваемый товарный знак, судебные решения между сторонами спора и решение антимонопольного органа, что также свидетельствует о наличии заинтересованности в подаче настоящего возражения в отношении вышеуказанного объема оспаривания.

В отношении остальных товаров 29 класса МКТУ *«блинчики с начинкой; блины; булки; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала); пироги; пицца; рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки); сэндвичи; такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей); тортилы (маисовые лепешки); хлеб из пресного теста; хлеб; хлебобулочные изделия»* заинтересованность лица, подавшего возражение, по пункту 1 (4) статьи 1483 Кодекса не прослеживается, так как нет оснований считать, при реализации этих продуктов лицом, подавшим возражение, используется сходный перевязанный объемный мешок.

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

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, считает, что форма товарного знака (в виде перевязанного мешка (пакета)) не обладает различительной способностью, подлежит дискламации как неохраноспособный элемент. Товарный знак имеет форму обыкновенного мешка - рукава, выполненного из мягкого материала с одним открытым концом, который перевязан тесьмой. Данная форма мешка является простой (классической).

Анализ имеющихся в деле материалов показал следующее.

Выписки из ЕГРЮЛ в отношении сторон спора [1,2], распечатка из Госреестра в отношении оспариваемого товарного знака с приложением заявки № 2011734626 [3] представляют собой общие сведения и не являются надлежащим

доказательством несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

Сведения из сети Интернет о реализации пищевых продуктов различными производителями в упаковке в форме перевязанного мешка [4], сведения из рекламных каталогов и периодики о реализации пищевых продуктов разными лицами в упаковке в форме перевязанного мешка [5] представлены без фактических данных о реализации, объемах, рекламе. Упаковки пельменей в источниках [4,5] представлены фотографиями разных производителей: «Сибирский деликатес», «Сибирское подворье», «Разновес» и т.д., которые не являются лицами, подавшими возражение, чьи законные права и интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака. Кроме того, упаковки представлены прозрачными с иными дополнительными элементами (цвета, слова, например, «Цезарь», «Государь»). Формы перевязанного мешка четко не визуализируются, имеют разный верх, при этом неясно, какое используется дно в упаковках.



В отношении сведений касательно промышленных образцов: патент № 78659, приоритет от 21.01.2010 (правообладатель: лицо, подавшее возражение),



патент № 83218, приоритет от 08.09.2011 (правообладатель:



ОАО «Хлебный дом»),

патент № 48648, приоритет от 17.12.1999



(правообладатель: ОАО «Макфа»), патент № 69198, приоритет от 29.11.2007 (правообладатель: ОАО «Хлебный дом») и т.п. [6] коллегия отмечает следующее. Указанные промышленные образцы представлены пакетами различной формы, цветового сочетания, не содержат в качестве фона черного цвета и

включают разнообразные словесные и изобразительные элементы. Из довода о том, что в промышленных образцах использован прием перевязанного пакета, не представляется возможным установить отсутствие различительной способности оспариваемого товарного знака. Каких-либо сведений об использовании промышленных образцов не имеется.

Из справки ЗАО «Конфлекс СПб» [7], касающейся поставок упаковки дляпельменей «Цезарь классические» с 2007 по 2011 гг., не представляется возможным оценить фактические объемы и территории реализации продукции в интересах третьих лиц. При этом указанный в справке [7] пакет дляпельменей отличается по форме от оспариваемого знака.

В ГОСТе Р 51187-98 «Полуфабрикаты мясные рубленые,пельмени, фарши для детского питания. Общие технические условия» [8] речь идет о других упаковках, которые скрепляются термосвариванием, чеком из ленты с термоклящимся слоем, алюминиевыми скобами. Кроме того, данный ГОСТ Р 51187-98 [8] не устанавливает дизайн или форму используемой упаковки.

Сведения о заявках №№ 2016704862, 2016704863 [12], ГОСТ 33394-2015 «Пельмени Замороженные. Технические условия» [9], товарная накладная [16] выходят за дату приоритета и не могут служить надлежащими доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации требованиям законодательства.

Сведения о выпускаемых и реализуемых товарах 30 класса МКТУ, размещенные на его Интернет-сайте rkm-group.ru [14,15] не содержат каких-либо ретроспективных данных.

Из социологического исследования [10] не представляется возможным установить, что форма пакета оспариваемого товарного знака не обладает различительной способностью и является традиционной. Так, при демонстрации исследуемой упаковки без стилизованной буквы «S» и словесного элемента «Сибирская коллекция» в настоящее время большинство респондентов (42 %) указали, что тестируемая упаковка используется одним конкретным производителем, что свидетельствует об узнаваемости оспариваемого товарного знака на дату подачи возражения. На 2011 год этот показатель составил 33 %. Кроме того, незначительный интервал разделяет показатели (43 % и 32 %), которые могли

бы и не могли бы перепутать пельмени в представленных упаковках. В исследовании [5] большинство респондентов заявляют о типичности цветовой гаммы и формы упаковки, как в настоящее время, так и в 2011 году (68 % и 66 % - цветовая гамма; 81 % и 71% - форма упаковки). Однако, в социологическом исследовании правообладателя [33] отмечено, что перевязанная черная упаковка известна большинству (80,5 %) потребителей, при этом она предназначена для индивидуализации товаров конкретного производителя (69,7 %), а именно, пельменей (78,9 %). В качестве производителя респонденты отмечают лицензиата правообладателя (61,7 %, а с учетом ретроспективы – 94,5 %). Таким образом, доводы социологических исследований противоречат друг другу и не могут быть положены в основу выводов коллегии о соответствии / несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства.

В социологическом исследовании ВЦИОМ «Мнение потребителей относительно сходств/различия упаковок пельменей «Сибирская коллекция» и «Цезарь», а также о возможности введения в заблуждение относительно их производителей», 2019 год [11] в целом вопрос типичности формы не исследовался. Вывод о том, что при демонстрации упаковки пельменей «Сибирская коллекция» цветовую гамму и форму упаковки респонденты считают скорее типичными (74 % и 85 % соответственно) сделан без учета ретроспективных данных. Кроме того, целью исследования [11] являлось не определение наличия ли отсутствия различительной способности, а вопрос сходства упаковок и способности введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что форма упаковки оспариваемого товарного знака является распространенной и традиционной и обусловлена исключительно функциональным назначением. Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Из имеющихся в деле документов [18-51] можно прийти к следующим выводам. С 2011 года и на дату подачи возражения продукция (пельмени), маркируемая оспариваемым товарным знаком, широко представлена на российском

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

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

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

Кроме того, вопрос наличия различительной способности оспариваемого товарного знака и законности предоставления ему правовой охраны в соответствии с требованием пункта 1 статьи 1483 Кодекса уже были ранее рассмотрены Роспатентом и, в последующем, судебными органами. Так, из имеющихся в деле судебных актов можно установить следующее. Суд установил наличие изначальной различительной способности именно формы и указал, что «данная форма упаковки товара имеет характерные особенности дна и боковых стенок, обеспечивающие ее устойчивость в вертикальном положении. При этом, следует обратить внимание на то, что характерный для товаров 29-го и 30-го классов МКТУ способ предложения к продаже, предполагающий их размещение в горизонтальном положении в напольных морозильных камерах, не подразумевает необходимости обеспечения устойчивости упаковки такой продукции в вертикальном положении, поскольку в противном случае восприятие индивидуализирующей товар информации было бы крайне затруднительным или невозможным. Ввиду изложенного, отличительные особенности данного вида упаковки, нашедшие отражение в форме спорного обозначения, не могут быть охарактеризованы как имеющие отношение к ее функциональному назначению... вопреки позиции ООО «Морозко», до даты приоритета спорного товарного знака форма упаковки в виде пакета-мешка не

являлась безальтернативной и традиционной для соответствующих товаров 29-го и 30-го классов МКТУ... изложенные обстоятельства (оригинальность формы упаковки и необусловленность имеющихся особенностей ее функциональным назначением по отношению к товарам 29-го и 30-го классов МКТУ; наличие до даты приоритета спорного товарного знака иных форм упаковок аналогичной продукции, а также связанные с этим небезальтернативность и нетрадиционность формы спорного товарного знака как формы упаковки по отношению к товарам 29-го и 30-го классов МКТУ) сами по себе свидетельствуют о том, что на дату приоритета спорного товарного знака форма упаковки в виде перевязанного пакета-мешка с устойчивым дном не определялась исключительно или главным образом свойствами и назначением соответствующих товаров 29-го и 30-го классов МКТУ и, таким образом, не утратила по отношению к ним различительную способность». В свою очередь и суд кассационной инстанции в Постановлении по делу № СИП-831/2020 указывает: «спорный товарный знак является объемным и представляет собой изображение пакета с устойчивым дном, перевязанного тесьмой с карточкой, на фоне которого выполнены стилизованная буква «S» и словесный элемент «Сибирская коллекция»... суд первой инстанции правомерно согласился с выводами Роспатента о том, что спорный товарный знак не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью. При этом до даты приоритета спорного товарного знака форма упаковки в виде пакета-мешка не являлась как безальтернативной, так и традиционной для соответствующих товаров 29-го и 30-го классов МКТУ». Также суд признает и наличие дополнительной различительной способности, в том числе формы: «как подтверждается имеющимися в материалах административного дела и принятыми Роспатентом во внимание доказательствами, общество «Альянс» начало использовать соответствующий спорному товарному знаку дизайн упаковки еще до даты его приоритета: такой дизайн являлся новым и нетипичным для данного сегмента рынка; правообладатель предпринимал активные действия по продвижению своей продукции». Кроме того, суд кассационной инстанции по делу № СИП-831/2020 указывает: «ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что иные промышленные образцы по патентам № 83218, № 48648, № 69198 должны были быть учтены при анализе оригинальности и традиционности

спорного товарного знака, подлежит отклонению судом кассационной инстанции, поскольку по смыслу подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса для вывода об отсутствии у объемного обозначения различительной способности следует исследовать обстоятельства, связанные с наличием у потребителей ассоциативных связей между определенной формой товара (упаковки товара) и свойствами (назначением) собственно реализуемой продукции. В связи с этим суд первой инстанции правомерно отклонил в качестве не имеющих отношения к спору промышленные образцы по патентам № 83218, № 48648, № 69198». В Решении Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2020 г. по делу № А40-294093/2019 суд указывает: «ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК» начали осуществление деятельности по производству пельменей с 2010-2011 гг. Производство товара «Пельмени «Бибирская коллекция» в черной упаковке» осуществляется с 2011 года, представлены доказательства, свидетельствующие о действиях ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК», направленных на образование и укрепление связи товарного знака и ООО «Альянс» и ООО «Щелковский МПК», а именно: участие в выставках, получение дипломов, наград (Золотая медаль за внешний вид и общее восприятие бренда Международного конкурса мясной продукции «Бренд года»), распространение рекламы товара «Пельмени «Бибирская коллекция» в социальной сети «ВКонтакте» (2018 год), сервисе «Twitch.tv» (2018 год), в каталогах магазинов сети «Авоська», в эфире телеканала «СТС» (спонсорская реклама шоу «Уральские пельмени», декабрь 2011 года), в эфире телеканала «Первый канал» (программа «Контрольная закупка» сентябрь 2012 года), в эфире телеканалов «Первый канал», «СТС», «ТНТ» (январь 2013 года), в вагонах поездов Московского Метрополитена (апрель - май 2012 года). Таким образом, 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». В судебном акте Постановления кассационной инстанции по делу № СИП-831/2020 указано: «согласно представленным обществом «Альянс» документам с 2011 года и на дату подачи возражения маркируемая спорным товарным знаком продукция (пельмени) стала

широко известна на российском рынке в результате деятельности правообладателя и его лицензиата общества «Щелковский МПК»».

Таким образом, судебные инстанции согласились с выводом о различительной способности оспариваемого товарного знака, включая его форму.

Представленные дополнительные материалы [52-59] лицом, подавшим возражение, не опровергают вышеизложенные выводы коллегии, поскольку традиционность формы оспариваемого товарного знака не доказана фактическими обстоятельствами дела. Так, сведения [52] о производителях ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», ЗАО «Мясная Галерея», ООО «Брянская мясная компания», ООО «Дымовское колбасное производство» и т.д. пельменей в черных мешках не подкреплены фактическими данными производственных объемов, рекламы, реализации и т.п. до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом, приведенные в таблице [52] производители не являются лицами, подавшими возражение, чьи законные права и интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака. Экспертное заключение [53], ответ ВЦИОМ [59] представляют собой частные мнения и не опровергают вышеизложенные выводы коллегии. Распечатки [55] касаются присутствия продукции правообладателя на рынке. Сведения из сети Интернет [58] касаются упаковки Doу-rack. Патент на изобретение [57] в отношении пластикового контейнера и способа его изготовления относится к иному объекту интеллектуальной собственности и сам по себе не может служить доказательством несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для исключения из правовой охраны товарного знака по свидетельству № 485492 формы в виде перевязанного мешка (пакета) для вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ, как несоответствующей требованию пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Оценка недобросовестности сторон не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Коллегия исходит из

добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 5 статьи 10 «Пределы осуществления гражданских прав» Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 485492.