

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.05.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Маранде», Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2013718138 с приоритетом от 30.05.2013 зарегистрирован 07.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №519883 в отношении товаров 06, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Урал-СКО», 454087, г. Челябинск, ул. Некрасовская, 6, сведения о чем опубликованы 12.09.2014 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №17 за 2014 год. В соответствии с договором №РД0331831, зарегистрированным Роспатентом 27.04.2020, исключительное право на товарный знак по свидетельству №519883 было отчуждено на имя Общества с ограниченной ответственностью «УралСКО»,

456896, Челябинская обл., г. Челябинск, пер. Удачный, д. 12А (далее - правообладатель).

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883 явилось мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация этого товарного знака произведена в нарушение требований пунктов 3, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 существовало как словесное, так и комбинированное обозначение, которое вводилось лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот.

Так, в возражении указывается, что созданное 25.12.1998 ООО «Маранде» осуществляет деятельность по производству и продаже крышек для консервации в

сопровождении этикеток «», «», «»,

«», «» и словесного элемента «МАРАНДЕ», реализовав с 1998 по 2013 годы более 865 миллионов единиц продукции на сумму свыше 971 миллиона рублей в 22 регионах Российской Федерации и в странах СНГ, вложив более 3,5 миллионов рублей в рекламу.

Этикетки, используемые ООО «Маранде», сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №519883 (за счет использования сходной цветовой гаммы, шрифтов, взаимного расположения элементов, сходный словесных элементов «МАРАНДЕ» и «МИРАНДА»), при этом предшествующему правообладателю оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 было

известно о деятельности ООО «Маранде», поскольку он являлся одним из контрагентов этого лица.

Согласно сообщениям покупателей продукции ООО «Маранде», а также результатам проведенного социологического исследования существует реальная путаница, в результате которой потребитель вводится в заблуждение относительно изготовителя товаров под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №519883, принимая его за продукцию ООО «Маранде». При этом лицо, подавшее возражение, полагает, что все приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 товары являются однородными крышкам для консервирования, производимым ООО «Маранде».

В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №519883, включающий словесный элемент «МАРАНДЕ», нарушает исключительное право ООО «Маранде» на фирменное наименование в силу сходства до степени смешения таких средств индивидуализации как «МИРАНДА» и «МАРАНДЕ», используемых в однородной сфере деятельности.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №519883 является результатом переработки этикеток ООО «Маранде», сходен с ними до степени смешения, тем самым имеет место нарушение исключительного авторского права ООО «Миранде» на принадлежащее ему произведение дизайна.

Доводы возражения сопровождаются следующими приложениями:

- (1) Документы о реализации продукции с 1998 года;
- (2) Документы по рекламе;
- (3) Документы на производство полиграфической продукции и об авторском праве;
- (4) Нотариальный протокол;
- (5) Справка ООО «Маранде» о производстве и продвижении продукции;
- (6) Документы о введении потребителей в заблуждение;
- (7) Заключение по проведенного социологического исследования №23-2021 от 03.03.2021, подготовленного Лабораторией социологической экспертизы

Федерального социологического центра РАН по результатам социологического опроса, проведенного с 28 января по 03 марта 2021 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей металлических крышек для консервирования;

(8) Заключение Бюро интеллектуальной собственности Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» №04/20-35 по результатам сравнительного исследования на установление тождества или сходства до степени смешения объектов интеллектуальной собственности и приравненных к ним средствам индивидуализации, используемых ООО «Маранде», с товарным знаком по свидетельству №519883, принадлежащим ООО «УралСКО» (а оане ООО «УралСКО»), период проведения исследования: 13.07.2020 по 20.07.2020;

(9) Экспертное заключение ФГБОУ ВО РГАИС от 10.04.2023 по вопросу является или не является изображение этикетки по товарному знаку №519883 результатом переработки этикеток ООО «Маранде»;

(10) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений об ООО «Маранде»;

(11) Сведения о товарном знаке по свидетельству №519883.

Кроме того, в процессе рассмотрения возражения (в корреспонденции от 06.09.2023, от 25.12.2023, от 26.01.2024, от 21.02.2024, от 28.05.2024, а также на заседаниях коллегии 06.09.2023, от 25.12.2023) лицом, его подавшим, приобщались следующие приложения (копии):

(12) Выдержка из ежедневного справочно-информационного каталога «Кубань – кормилица России» за 2008 год с изображением этикеток ООО «Маранде»;

(13) Примеры публикаций в периодических изданиях 2005 и 2006 годов со сведениями о продукции ООО «Маранде»;

(14) Выдержка из каталога «Юг России» за 2008 год с изображением этикеток ООО «Маранде» с красным и зеленым фоном;

(15) Письма и обращения потребителей и контрагентов ООО «Маранде» о введении в заблуждение относительно продукции, сопровождаемым обозначением «МИРАНДА»;

(16) Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-189/2023 от 14.12.2023;

(17) Решение УФАС Челябинской области от 23.09.2021 по делу №074/01/14.4-2841/2020;

(18) Договор №01/12 на изготовление широкоформатной печатной продукции от 26.03.2012, заключенный между ООО «Зеракало-Принт» и ООО «Маранде»;

(19) Запрос на проведение экспертизы в ФГБОУ ВО РГАИС от 30.01.2023;

(20) Обращение покупателя ООО «Парвиз 2000» о введении в заблуждение относительно продукции, сопровождаемым обозначением «МИРАНДА»;

(21) Увеличенная распечатка предложений о продаже крышек «МАРАНДА» на Avito и Festima.ru;

(22) Договор от №68/1/13 от 16.07.2013, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «ТрейдКом-С», на поставку крышек;

(23) Контракт №24/14 от 17.03.2014, заключенный между ООО «Маранде» и LTD «TLC PROPERTY MANAGEMENT», на поставку крышек, спецификация и товарная накладная;

(24) Договор поставки №70/15, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «Объединение «Хозторг», на поставку крышек, товарная накладная;

(25) Договор поставки №90/16 от 29.11.2016, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «ТД Агропласт», на поставку крышек, товарная накладная;

(26) Договор поставки №138/17 от 15.12.2017, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «Промэнергокомплект», на поставку крышек, товарная накладная;

(27) Договор поставки №114/18 от 21.06.2018, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «Стоев-Кубанский Продукт», на поставку крышек, товарная накладная;

(28) Договор поставки №100/19 от 14.10.2019, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «ПК Остпрод», на поставку крышек, товарная накладная;

(29) Договор поставки №30/20 от 07.05.2020, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «Каневские фрукты», на поставку крышек, товарная накладная и доверенность;

(30) Договор поставки №38/21 от 09.06.2021, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «Престиж», на поставку крышек, товарная накладная;

(31) Договор поставки №67/22 от 29.07.2022, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «Своя Грядка», на поставку крышек, товарная накладная;

(32) Договор поставки №32/23 от 18.05.2023, заключенный между ООО «Маранде» и ООО «Спецторг-Юг», на поставку крышек, товарная накладная;

(33) Публикации из специализированного каталога по Краснодарскому краю и Республики Адыгея «Агропромстрой» 2007 года;

(34) Публикации из специализированного каталога по Краснодарскому краю и Республики Адыгея «Агропромстрой» 2007 - 2008 года;

(35) Публикации из специализированного каталога по Краснодарскому краю и Республики Адыгея «Агропищепром» 2008 года;

(36) Публикации из адресно-телефонного справочника Южного федерального округа «Юг России» 2008 года;

(37) Публикации из ежегодного справочно-информационного каталога «Кубань – кормилица России» 2008 года;

(38) Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-478/2022 от 21.05.2024.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, также предоставлялись дополнительные доводы по возражению, представленные в корреспонденции от 25.12.2023 и продублированная на заседании коллегии 25.12.2023, в которых лицо, подавшее возражение, повторно указал на нарушение его исключительных прав на фирменное наименование и произведение дизайна в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883, а также на его способность ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация и использование товарного знака по свидетельству №519883 представляет собой

недобросовестную конкуренцию, что в соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса является основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным. В качестве подтверждения указанного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на решение УФАС по Челябинской области от 23.09.2021 по делу №074/01/14.4-2841/2020, которым действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству №519883 признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции». Своим решением УФАС по Челябинской области установил, что товарный знак по свидетельству №519883 сходен с фирменным наименованием ООО «Маранде» и с серией этикетов крышек этого лица, предназначенных для консервирования, используемых задолго до регистрации и использования оспариваемого товарного знака.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв в корреспонденции, поступившей от 27.06.2023 (продублировано 29.06.2023), по мотивам поданного возражения, указав на следующие обстоятельства.

В отзыве правообладатель указывает, что на момент обращения с возражением существовало решение УФАС по Челябинской области от 05.12.2022 по делу №074/01/14.4-2841/2020, которым пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам решение УФАС Челябинской области от 23.09.2021 по делу №074/01/14.4-2841/2020. В этой связи ранее решением Роспатента от 26.02.2023 было отказано в удовлетворении возражения ООО «Маранде», поданного по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Основанием для пересмотра УФАС по Челябинской области ранее принятого им решения явился факт наличия у ООО «Маранде» исключительного права на



товарный знак «» по свидетельству №767301 с приоритетом от

07.08.2019, зарегистрированного в отношении товаров 06 класс МКТУ, в основу которого положена этикетка с изображением дочери учредителя этого юридического лица, сосуществующего с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №519883. Приняв во внимание существование данного товарного знака, УФАС по Челябинской области в своем решении от 05.12.2022 по делу №074/01/14.4-2841/2020 установил наличие презумпции отсутствия вероятности смешения в гражданском обороте оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 и этикетки, используемой ООО «Маранде» и зарегистрированной в качестве товарного знака по свидетельству №767301.

Правообладатель также указывает на отсутствие сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком по свидетельству №519883 со словесным элементом «МИРАНДА» и фирменным наименованием ООО «Маранде», ссылаясь на решение Роспатента от 29.04.2016, которым были признаны не сходными до степени смешения оспариваемый товарный знак по свидетельству №519883 и товарный знак «» по свидетельству №430787, принадлежащий ООО «Маранде», в том числе с учетом отсутствия между словесными элементами «Маранде» и «Миранда» смыслового сходства.

Приведенные в материалах возражения экспертные заключения (Заключение по проведенного социологического исследования №23-2021 от 03.03.2021, Бюро интеллектуальной собственности Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» №04/20-35 и ФГБОУ ВО РГАИС от 10.04.2023) были сделаны без учета наличия сосуществования оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 и товарного знака по свидетельству №767301, принадлежащего ООО «Маранде», а также этикеточной продукции этого лица.

При этом указанные заключения содержат вывод о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 ввести потребителя в заблуждение, однако такой вывод возможен только в случае присутствия в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого товарного знака по

свидетельству №519883 этикеточной продукции ООО «Маранде», а таких материалов в дело не представлено.

Так, упомянутым решением Роспатента от 29.04.2016 установлено, что представленные ООО «Маранде» документы не свидетельствуют о его деятельности в качестве производителя крышек, маркированных оспариваемым товарным знаком или сходным с ним обозначением. В свою очередь, представленные ООО «Маранде» материалы по настоящему возражению также не свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака в гражданский оборот вводились этикетки, признаки переработки которых усматриваются в товарном знаке по свидетельству №519883. Правообладатель указывает на изображение иной этикетки ООО «Маранде» в журнале «Юг России» а 2004 год и в рекламном блоке каталога «Аоро-ПромСтрой-2007», которая могла выступать в качестве предмета по представленным в материалах возражения договорам и накладным, не сопровождающихся упоминаниями о конкретной этикеточной продукции.

Правообладатель критически оценивает выводы эксперта ФГБОУ ВО РГАИС в силу некорректности исследуемого вопроса «является или не является изображение этикетки по товарному знаку №519883 результатом переработки серии этикеток ООО «Маранде» в силу того, что сама формулировка вопроса является наводящей на определенный вывод.

В отзыве правообладатель отмечает необоснованность ссылок лица, подавшего возражение, на материалы сайта <https://marande.ru>, на котором якобы размещалась этикеточная продукция ООО «Маранде» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно информации <https://sitespy.ru/vozrast-saita> сайт ООО «Маранде» был создан 23.12.2011, а архивные копии страниц с него за 26.02.2012, 27.03.2013, 25.04.2013 не содержат упоминания этикеток.

Также правообладатель считает недоказанным факт возникновения у ООО «Маранде» исключительного авторского права на дизайн этикеток. По мнению правообладателя, в договорах, переписке по электронной почте и в материалах нотариального осмотра доказательств не содержатся сведения как об авторе

произведения дизайна, так и о передаче права на это произведение к ООО «Маранде».

В корреспонденции, поступившей 12.10.2023, правообладатель представил дополнения к отзыву, в которых приводит доводы относительно аргументов возражения.

Так, правообладатель указывает на то, что фигурирующее в материалах возражения письмо от ООО «JIVEN» и ООО «Парвиз» не могут служить доказательством ввода потребителя в заблуждение относительно изготовителя крышек, сопровождаемых товарным знаком по свидетельству №519883, поскольку указанные организации имеют договорные отношения с ООО «УралСКО», а, кроме того, письмо ООО «JIVEN» подписано неуполномоченным лицом, что следует из соответствующих пояснений руководителя этой организации, направленных в адрес правообладателя. Также правообладатель просит критически отнестись к письму ООО «Premium Food», представленному лицом, подавшим возражение, поскольку оно не содержит реального подтверждения его направления в адрес ООО «Маранде», не сопровождается претензией каких-либо покупателей, содержит неправдоподобную озабоченность имиджем ООО «Маранде». Аналогично правообладатель возражает и против отзывов покупателей, которые не имеют контактных данных этих лиц и не известен способ их получения лицом, подавшим возражение. Правообладатель усматривает недобросовестность лица, подавшего возражение, при предоставлении названных документов возражения.

Правообладатель считает недостоверным источником информации приведенный в материалах возражения нотариальный осмотр электронной почты marande@mail.ru с письмами в адрес этого лица от bezotvta@mailing.rn-card.ru, t-prosto@yandex.ru, transport@zerkalo-k.ru Согласно заключению специалиста ООО «Ф-Лаб» не представляется возможным установить принадлежность письма t-prosto@yandex.ru какой-либо организации. В нотариальном осмотре доказательств не приводятся сведения о том, что договор на изготовление широкоформатной продукции, который приводится в письме transport@zerkalo-k.ru, был исполнен. Согласно утверждению специалиста ООО «Ф-Лаб» в нотариальном протоколе

отсутствуют сведения о перемещении писем за 2012 год из папки «входящие» в другую папку, а также об осмотре нотариусом этой другой папки, вследствие чего не представляется возможным установить факт нахождения в почтовом ящике marande@mail.ru писем, датируемых ранее 01.01.2020.

Отзыв правообладателя и дополнение к нему сопровождаются следующими приложениями (копии):

(39) Решение УФАС по Челябинской области от 05.12.2022 по делу №074/01/14.4-2841/2020;

(40) Заключение к решению Роспатента от 29.04.2016;

(41) Решение Роспатента от 26.02.2023;

(42) Заключение специалиста ООО «Ф-Лаб» №29-01/09/23 от 06.10.2023;

(43) Письмо ООО «JIVEN» исх. №90 от 19.09.2023 с конвертом;

(44) Скриншот экрана с перепиской от 14.09.2023 и от 15.09.2023;

(45) Контракт №10/Э от 06.09.2022, заключенный между ООО Урал СКО» и ООО «JIVEN», спецификация, товарные и транспортные накладные на поставку крышек за 2022 и 2023 годы;

(46) Контракт №2/Э от 30.01.2020, заключенный между ООО Урал СКО» и ООО «Парвиз 2000», спецификация, товарные и транспортные накладные на поставку крышек за 2020 год.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 28.05.2024, привело сведения о решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-478/2022 от 21.05.2024 (47), которым было признано недействительным решение УФАС по Челябинской области от 05.12.2022 по делу №074/01/14.4-2841/2020, на которое ссылается правообладатель. Суд по интеллектуальным правам своим решением от 21.05.2024 обязал УФАС по Челябинской области повторно рассмотреть заявление ООО «Маранде» в том числе с учетом наличия товарного знака по свидетельству №767301.

Изучив материалы дела и заслушав доводы представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (30.05.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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, в частности, пунктов 3, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 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.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как следует из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по

признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

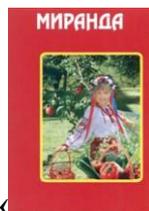
Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

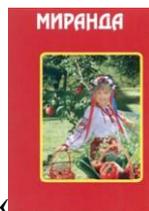
Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883, предназначенного для индивидуализации продукции для кухонной утвари и упаковки, явилось, имеющееся, по мнению ООО «Маранде», нарушение его исключительного права на фирменное наименование, а также авторского права на этикеточную продукцию, предназначенную для сопровождения в гражданском обороте крышек для консервирования, а также вероятность возникновения у потребителя не соответствующего действительности представления относительно изготовителя этой продукции.

В поступившем возражении приводятся сведения об осуществлении ООО «Маранде» деятельности в сфере производства крышек для консервирования, а также о наличии столкновения в гражданском обороте принадлежащих этому лицу объектов интеллектуальных прав с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №519883, подтверждением чему служит разбирательство в УФАС по Челябинской области и в Суде по интеллектуальным правам о нарушении антимонопольного законодательства правообладателем названного товарного знака.

Указанные обстоятельства позволяют признать ООО «Маранде» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883 лицом, при этом наличие имеющейся заинтересованности правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, по существу приведенных в возражении оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883 коллегия пришла к следующим выводам.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №519883 с приоритетом от 30.05.2013 является комбинированным, включает в свой состав вертикально-ориентированный прямоугольник красного цвета, включающий изобразительные и словесные элементы. Так, в верхней части располагается

словесный элемент «МИРАНДА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета.

Под словесным элементом расположено заключенное в рамку желтого цвета фотографическое изображение девочки в белой блузке с вышивкой и в цветочном венке с лентами на фоне поляны с зеленой травой и фруктовыми деревьями, в руке которой находится корзина с яблоками. В правом нижнем углу над изображением девочки располагается корзина с овощами, слева от девочки – ветка яблони с яблоками.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №519883 предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ *«банки консервные металлические; емкости для упаковки металлические; пробки металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; крышки для бутылок и банок металлические; кронен-пробки для бутылок металлические; средства укупорочные для бутылок, металлические; упаковки из жести; фольга металлическая для обертывания и упаковки»* и 21 класса МКТУ *«домашняя или кухонная утварь и посуда, в том числе емкости бытовые или кухонные; крышки для посуды»*.

В части довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация и использование товарного знака по свидетельству №519883 представляет собой недобросовестную конкуренцию, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит признанию недействительной согласно требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, коллегия считает необходимым указать, что установление названного факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено только уполномоченным лицом в установленном порядке. На данное обстоятельство обращалось внимание Судом по интеллектуальным правам в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 №СП-21/2.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на наличие

соответствующего решения УФАС по Челябинской области от 12.10.2021 по делу №074/01/14.4-2841/2020 (приложение (17)), то упомянутым административным актом действительно было установлено наличие факта недобросовестной конкуренции в действиях группы лиц – ООО «Урал-СКО» и ООО «УралСКО», т.е. первоначального и последующего правообладателей товарного знака по свидетельству №519883, связанных с приобретением и использованием исключительного права на данный товарный знак. Вместе с тем, установлено, что вышеуказанное решение УФАС по Челябинской области от 12.10.2021 было пересмотрено и признано недействительным на основании решения УФАС по Челябинской области от 05.12.2022 по тому же делу. В настоящее время своим решением от 21.05.2024 Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-478/2022 (приложение (47)) обязал УФАС по Челябинской области повторно рассмотреть заявление ООО «Маранде». Таким образом, в настоящее время отсутствует решение уполномоченного органа, которое могло бы быть положено в основу вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Кроме того, необходимо констатировать, что положения пунктов 3.2.10 и 3.2.15 Правил ППС не предусматривают подачу и рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, поданных в порядке подпунктов 1 и 6 пункта 2 статьи 1483 Кодекса, в рамках одного дела. Также за подачу и рассмотрение такого вида возражений взимается разная государственная пошлина<sup>1</sup>.

В силу названных обстоятельств, довод ООО «Маранде» о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса рассмотрению в рамках настоящего возражения не подлежит.

---

<sup>1</sup> Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №941 с изменениями.

В свою очередь, учитывая положения требования законодательства и правоприменительную практику по отношению к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 показал, что в качестве индивидуализирующего элемента оно включает в свой состав словесный элемент «МИРАНДА», который представляет собой женское имя.

В свою очередь в составе произвольной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, присутствует словесный элемент «МАРАНДЕ», который не имеет смыслового значения, является выдуманным. Фантазийный характер слова «МАРАНДЕ» нивелирует семантический критерий сходства товарного знака и фирменного наименования, в силу чего именно фонетика

названных средств индивидуализации выступает в качестве основного критерия при их восприятии.

Словесные обозначения «МИРАНДА» и «МАРАНДЕ» характеризуются одинаковым количеством слогов (три слога), одинаковым согласным звуком [м] в начальной части, тождеством звучания буквосочетания [-ранд-], в котором гласный звук находится под ударением, акцентируя на себе внимание, совпадением большинства букв/звуков (пять из семи) и одинаковым порядком их расположения. Тем самым, можно говорить о фонетическом сходстве индивидуализирующего словесного элемента оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 и противопоставленного фирменного наименования.

Сходство сопоставляемых обозначений усиливается за счет выполнения их словесных элементов буквами одного и того же алфавита одинакового регистра.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют прийти к заключению о наличии сходства сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь с целью установления приоритета права на сходные средства индивидуализации, как того требуют положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса, коллегия обратилась к сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование ООО «Маранде», которое согласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение (10)) возникло у этого лица с 25.12.1998, т.е. намного раньше, чем была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 с датой приоритета от 30.05.2013. Таким образом, приоритет права на средство индивидуализации принадлежит лицу, подавшему возражение.

Основным видом деятельности ООО «Маранде» является производство тары из легких металлов (ОКВЭД 25.92). Из представленных материалов возражения усматривается, что ООО «Маранде» осуществляло деятельность в области производства крышек для консервирования как на дату приоритета оспариваемого товарного знака так и на момент подачи возражения (приложения (1), (5), (12) – (14),

(22) – (37)), что правообладателем не оспаривается.

Такой вид товара как «крышки для консервирования» относятся к 06 классу МКТУ и является однородной продукцией с товарами 06 и 21 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883. Сопоставляемые товары представляют собой кухонную утварь, а именно принадлежности для готовки, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, а также каналы реализации, например, представлены в одних и тех же разделах интернет-магазинов – «товары для кухни» (приложение (21)).

Таким образом, следует констатировать, что ООО «Маранде» обладает более ранним исключительным правом на фирменное наименование, с которым оспариваемый товарный знак по свидетельству №519883 является сходным до степени смешения в отношении упомянутых выше товаров 06, 21 классов МКТУ.

Коллегия приняла во внимание довод правообладателя, что ранее Роспатент своим решением от 29.04.2016 (приложение (41)) установил отсутствие сходства между обозначениями «МИРАНДА» и «МАРАНДЕ», рассматривая возражение ООО «Маранде», поступившее 28.09.2015. Однако, обратившись к представленному приложению (41) коллегия установила, что в рамках принятого решения исследовался вопрос наличия сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 и принадлежащего ООО «Маранде» товарного знака

«» по свидетельству №430787. При этом административный орган сделал вывод о наличии фонетического сходства словесных элементов «МИРАНДА» и «МАРАНДЕ», но установил разное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых товарных знаков. Что касается семантического критерия сходства, то административный орган не пришел к выводу об отсутствии сходства сравниваемых словесных обозначений в этом отношении, а лишь указал на наличие смыслового значения одного элемент и фантазийном характере другого. В силу изложенного, вопреки мнению правообладателя, названное решение Роспатента от 29.04.2016 не имеет преюдициального значения для настоящего спора.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №519883 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

В качестве нарушенного объекта авторского права лицо, подавшее возражение, ссылается на произведение искусства, к которому относится дизайн

принадлежащей ему упаковочной продукции для крышек – «»,

«», «», «».

Как следует из материалов дела (приложение (3)), между ООО «Маранде» (заказчик) и ООО «Контур» (исполнитель) был заключен договор №13 от 10.01.2013, согласно которому исполнитель обязуется, в частности, создать художественно-графическое произведение (дизайн серии этикеток для крышки для консервирования «Маранде»), для целей применения заказчиком на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот. Пунктом 5.1 данного договора предусмотрено, что исключительное право на произведение переходит от исполнителя к заказчику с момента подписания исполнителя и заказчика товарной накладной на передачу готовой этикетки для крышки для консервирования «Маранде» в бумажном виде. В подтверждение исполнения договора представлены товарная накладная на

этикетку №472 от 14.05.2014, счет на оплату №451 от 05.05.2014, платежный документ от 13.05.2014 и четыре вышеуказанных варианта этикеток.

Таким образом, названные документы возражения свидетельствуют о том, что до даты (30.05.2013) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 у ООО «Маранде» возникло исключительное авторское право на этикетки, которые выполнены в виде вертикально-ориентированного прямоугольника красного цвета, в верхней части которого располагается словесный элемент «МАРАНДЕ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета. Под словесным элементом этикеток расположено заключенное в рамку желтого цвета фотографическое изображение девочки в белой блузке с вышивкой и в цветочном венке с зеленой травой и фруктовыми деревьями, в руке которой находится корзина с яблоками, слева от девочки - ветка яблони с яблоками. В левом нижнем углу рядом с изображением девочки находится корзина с овощами. Помимо вышеназванных элементов в составе этикеток фигурируют иные изобразительные элементы в виде

банок с консервацией, элемента «» товарного знака по свидетельству №430787,

принадлежащего ООО «Маранде», элементов товарного знака «» по свидетельству №263853, используемого ООО «Маранде» согласно договору №473 от 22.07.2004 с ГУП «Кубаньалкоголь-контроль» (приложение (3)), а также штрих-коды, слова, буквы, цифры информационного характера.

Коллегия приняла к сведению сомнения правообладателя относительно того, какие именно этикетки были изготовлены ООО «Контур» по результатам выполнения названного договора №13 от 10.01.2013. Между тем, не располагая судебным актом о факте фальсификации договора, коллегия считает доказанным наличие возникновения у ООО «Маранде» авторского права на вышеназванные объекты интеллектуальных прав до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 о своих авторских правах на указанное произведение дизайна в рамках настоящего спора не заявлял и соответствующих документов, подтверждающих его возникновение, не представлял. При этом в деле также отсутствует согласие ООО «Маранде» на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака по свидетельству №519883.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 и противопоставленных вариантов этикеток ООО «Маранде» показал, что они производят одинаковое общее зрительное впечатление за счет использования в их составе красного фона, изображения девочки в рамке желтого цвета в белой блузке с венком на голове, фруктового сада, изображения корзин с овощами и фруктами, ветки яблони с яблоками. Помимо вышеперечисленных изобразительных элементов в составе сравниваемых обозначений присутствуют словесные элементы «МАРАНДЕ» и «МИРАНДА», которые характеризуются одинаковым шрифтовым исполнением

буквенных элементов и их цветом – «» и «».

Выводы о наличии признаков имитации этикеток ООО «Маранде» в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №519883 и их одинаковом восприятии усматриваются из экспертных заключений Бюро интеллектуальной собственности Союза «торгово-промышленная палата Краснодарского края» и ФГБОУ ВО РГАИС (приложения (8), (9)), а также социологического исследования (приложение (7)), результаты которого свидетельствуют о том, что 58% опрошенных респондентов ассоциируют этикетки «МАРАНДЕ» с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №519883. При этом подавляющее большинство опрошенных респондентов (89%) усматривают наличие одинакового внешнего вида сравниваемых обозначений.

Следует упомянуть, что использование ООО «Маранде» этикетки с изображением силуэта девочки в рамке желтого цвета с корзиной фруктов и овощей,

веткой яблони и фруктовым садом, а также оригинальное шрифтовое исполнение словесного элемента «МАРАНДЕ» усматривается из иных материалов дела, датированных ранее, чем приоритет оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883, а именно из публикаций рекламы лица, подавшего возражение, в каталоге «Юг России» за 2008 год (приложение (14)), а также из материалов нотариального осмотра доказательств (приложение (4)), содержащего договоры №16/12 от 27.02.2012 и от 26.03.2012 на изготовление рекламной продукции, заключенные ООО «Маранде» с ИП Клименковым Е.В., ООО «Зеркало-Принт», с приложением дизайн-макетов этой продукции.

Принимая во внимание все вышеприведенные обстоятельства, усматривается основание для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №519883 положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя о том, что существование товарного знака



«» по свидетельству №767301 свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №519883, то он не влияет на вывод коллегии о имеющемся нарушении исключительного права ООО «Маранде» на фирменное наименование и объекты дизайна в виде этикеток.

Вместе с тем основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883 явился довод о его несоответствии требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по

интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Анализ материалов возражения в рамках приведенного основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883 показал следующее.

Как упоминалось выше, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 ООО «Маранде» осуществляло производство крышек для консервирования, используя этикеточную продукцию как в виде



изображение на зеленом фоне, а также изображение «  », так и в виде вертикально-ориентированного прямоугольника красного цвета или зеленого цветов со словесным элементом «МАРАНДЕ» и изображением девочки в рамке желтого цвета в белой блузке с венком на голове, фруктового сада, изображения корзины с овощами и фруктами, ветки яблони с яблоками (приложения (12) – (14)).

В материалах дела имеются отзывы потребителей продукции ООО «Маранде» за 2022 – 2023 годы (приложение (6)), в которых выражена обеспокоенность

относительно присутствия в гражданском обороте крышек для консервирования ООО «УралСКО» в сопровождении этикетки, воспроизводящей оспариваемый товарный знак по свидетельству №519883.

Коллегия приняла к сведению сомнения правообладателя относительно допустимости представленных отзывов потребителей, однако не располагает доказательствами их реальной фальсификации.

Вместе с тем, учитывая, что эти отзывы датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883, они не могут служить доказательством его ассоциирования с лицом, подавшим возражение, в исследуемый период времени.

Также в материалы возражения приводятся результаты социологического заключения №23-2021 от 03.03.2021 (приложение (7)), согласно которым на момент его проведения (с 28.01.2021 по 03.03.2021) большинство респондентов (62%) высказали мнение относительно вероятности путаницы при выборе продукции,



сопровождаемой этикетками ООО «Маранде» - «



», «

», а также оспариваемым товарным знаком по свидетельству №519883. Также 73% опрошенных респондентов полагает, что существует реальная вероятность путаницы, в результате которой они могли по ошибке купить товар, маркированный словесным элементом «МИРАНДА», изображенном на товарном знаке по свидетельству №519883, вместо товара под фирменным наименованием ООО «Маранде».

Однако представленное социологическое исследование не отражает ситуацию,

сложившуюся на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 в силу отсутствия ретроспективных результатов опроса общественного мнения.

Тем самым, в отсутствие ретроспективных доказательств возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарным знаком по свидетельству №519883 и ООО «Маранде», не представляется возможным прийти к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака имели место не соответствующие действительности представления потребителей о производителе товаров 06, 21 классов МКТУ, однородных крышкам для консервирования.

Следовательно, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №519884 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса представляется не доказанным.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, коллегия сочла правомерными доводы поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №519883 требованиям законодательства только в рамках оснований, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, что, вместе с тем, влечет признание недействительной его правовой охраны в полном объеме.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №519883 недействительным полностью.**