

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 29.08.2007 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «ЯНТАРНАЯ РЫБКА» по свидетельству №311289, поданное компанией Интеллектуал Проперти Групп (АйПиДжи) Интеблишмент, Лихтенштейн (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №311289 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.07.2006 по заявке №2005718381/50 с приоритетом от 26.07.2005 на имя ООО «Торговая фирма «АРГО», Московская обл., г.Люберцы (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЯНТАРНАЯ РЫБКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, не несущее особой смысловой нагрузки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.08.2007 против предоставления правовой охраны данному словесному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №311289 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, т.к. практически тождественен

обозначению «рыбка янтарная», применяемому на товаре серии BEERKA компании «Сибирский Берег»;

- компания «Сибирский Берег» работает на пищевом рынке с 1999 г. и является ведущим производителем снековой продукции в России;

- с марта 2004 г. сушёная рыбка в упаковке с наименованием «рыбка янтарная» ввозилась и реализовывалась компанией «Сибирский Берег» на территории РФ под товарным знаком «BEERKA»;

- упаковка товара «рыбка янтарная» разрабатывалась дизайнерами компании и менялась один раз в четыре месяца;

- объёмы ввоза на территорию РФ товара «рыбка янтарная» компании «Сибирский Берег» в 2004 г. составили более ста тысяч кг., в 2005 г. – около семисот тысяч кг.;

- товарный знаки компании «Сибирский Берег», включая знаки «BEERKA» и «Сибирский Берег», принадлежат лицу, подавшему возражение, на основании договора уступки с фирмой «Иквант Ресорсез Лимитед», зарегистрированного 27.10.2006г.;

- товар «янтарная рыбка» под товарным знаком «BEERKA» ввозится и реализовывается на территории РФ ЗАО «Управляющая Компания «СБ» являющимся правопреемником ООО Управляющая Компания «СБ», на основании сублицензионного договора;

- реализация продукции «рыбка янтарная» осуществлялась на территории всей России по договорам комиссии с ООО «Сибирский Берег-Сибирь», ООО «Сибирский Берег-Урал», ООО «Сибирский Берег-Центр», ООО «Сибирский Берег-Юг»;

- таким образом, можно сделать вывод, что «рыбка янтарная» Компании «Сибирский Берег» получила широкое распространение на территории РФ;

- до 29.12.2004г. товарные знаки «BEERKA» и «Сибирский Берег» принадлежали ООО «Марта-М»;

- реализация товара «рыбка янтарная» под товарным знаком «BEERKA» в 2004 г. и первом квартале 2005 г. осуществлялась ООО «Сибирский Берег-НПП» по договору с правообладателем и составила больше пяти миллиона упаковок

товара. До даты приоритета оспариваемого знака реализовано было более двенадцати миллионов упаковок данного товара. Общий объём реализации до 31.05.2007 г. составил более сорока восьми миллионов упаковок товара;

- введение товара «рыбка янтарная» в гражданский оборот сопровождалось обширной рекламной компанией, в связи с чем товар «рыбка янтарная» закрепился в сознании потребителя как продукт Компании «Сибирский Берег». В июне 2004 г. по федеральным каналам телевидения транслировался ролик «БАР», рекламирующий «рыбку янтарную» марки «BEERKA»;

- вышеизложенное позволяет говорить об известности товара «рыбка янтарная» как продукта Компании «Сибирский Берег», которая была приобретена ещё до даты приоритета товарного знака по свидетельству №311289. В этой связи регистрация оспариваемого знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыба, рыба консервированная» на имя правообладателя будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны словесному товарному знаку «ЯНТАРНАЯ РЫБКА» по свидетельству №311289 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- диск с записью рекламного ролика «Бар» [1];
- дизайн упаковок «рыбка янтарная» и этикеток «рыбка янтарная» [2];
- распечатка с сайта www.fips.ru, относящаяся к товарному знаку №311289 [3];
- объёмы поставки продукции «рыбка янтарная» под товарным знаком «BEERKA» по договору №3001 от 09.01.2004 [4];
- объёмы поставки продукции «рыбка янтарная» под товарным знаком «BEERKA» по договору №28/05 от 31.12.2004 [5];
- протокол №01 от 15.03.2006г. общего собрания участников ООО Управляющая Компания «СБ» [6];
- свидетельство о ГРЮЛ ЗАО Управляющая Компания «СБ» [7];
- справка об объёмах реализации товара «рыбка янтарная» под маркой «BEERKA» апрель 2005г.- 2007г. [8];

- договор №29-03/6-УК от 01.04.2005 между ООО Управляющая Компания «СБ» и ООО «Сибирский Берег-Сибирь» и дополнительные соглашения к нему от 30.12.2005, 30.12.2006 [9];

- договор №29-03/12-УК от 01.04.2005 между ООО Управляющая Компания «СБ» и ООО «Сибирский Берег-Урал» и дополнительное соглашение к нему от 30.12.2005 [10];

- договор №29-03/10-УК от 01.04.2005 между ООО Управляющая Компания «СБ» и ООО «Сибирский Берег-Центр» и дополнительное соглашение к нему от 30.12.2005 [11];

- договор поставки №3005/1-НПП(М) от 09.01.2004 [12];

- договор №29-03/8-УК от 01.04.2005 между ООО Управляющая Компания «СБ» и ООО «Сибирский Берег-Юг» и дополнительное соглашение к нему от 29.12.2006 [13];

- перечень товаров, принятых на комиссию за период с апреля 2005г. по август 2005г. [14];

- отчет «Мониторинг рекламной кампании на телевидении» от 04.06.2007г. [15];

- распечатка с сайта www.fips.ru, касающаяся товарного знака «BEERKA» по свидетельству №210142 и товарного знака «Сибирский берег» по свидетельству №204489 [16];

- справка об объемах реализации товара «рыбка янтарная» под маркой BEERKA за 2004г., 2005г. [17].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв от 14.07.2008, существо которого сводится к следующему:

- прилагаемые к возражению материалы не подтверждают, что обозначение «рыбка янтарная» могло восприниматься потребителем как средство индивидуализации продукции Компании «Сибирский Берег», в частности, еще до даты приоритета оспариваемого знака;

- на представленных этикетках [2] основную роль играют товарные знаки «BEERka» по свидетельству №210142 и «Сибирский Берег» по

свидетельству №204489, а обозначение «Рыбка» используется на упаковке в качестве указания на вид маркируемого знаками товара – рыба (рыбка);

- данные по рекламе [15] относятся исключительно к продвижению на рынке зарегистрированного товарного знака «BEERka» по свидетельству №210142;

- из представленных этикеток видно, что изготовителем товара является китайская компания. В 2004г. на этикетках значится, что товар (рыбка к пиву) изготовлен по заказу ООО «Сибирский Берег-Новые Продукты Питания», на этикетках 2005г. – ООО «Управляющая Компания СБ»;

- правообладатели товарных знаков «BEERka» по свидетельству №210142 и «Сибирский Берег» по свидетельству №204489, которыми, в частности, маркировался товар (рыбка янтарная и/или рыбка янтарная с перцем) неоднократно сменяли друг друга;

- лицо, подавшее возражение, приобрело исключительное право на знак «BEERka» (свидетельство №210142) 27.10.2006г. и не заключало лицензионных и/или сублицензионных соглашений с ООО «Сибирский Берег-Новые Продукты Питания»;

- аналогичная ситуация распространяется на товарный знак «Сибирский Берег» по свидетельству №204489;

- идентифицировать Компанию «Сибирский Берег» не представляет возможным, т.к. в возражении не указана организационно-правовая форма данной компании, ее юридический адрес;

- нет оснований утверждать, что до даты приоритета оспариваемой регистрации в сознании потребителей могла сформироваться однозначная взаимосвязь между производителем снековой продукции, а именно: гипотетической компанией «Сибирский Берег» и обозначением «рыбка янтарная»;

- договор [12] не содержит подписей и печатей, что не дает оснований считать его заключенным;

- ООО «Управляющая компания «СБ» в период заключения договоров [9-11] не имела прав на использование товарных знаков «BEERka» и «Сибирский

Берег», т.к. приобрела их 06.10.2005г. после регистрации сублицензионного договора. В этой связи справка [8] не может быть принята во внимание;

- материалами возражения не доказано, что за период с 2004г. по 26.07.2005г. могла возникнуть устойчивая связь между обозначением «рыбка янтарная», которое проставлялось на продукции под товарными знаками «BEERka» и «Сибирский Берег», и определенным лицом. Данное обстоятельство обусловлено несовпадением производителя продукции и лиц, по заказу которых производилась продукция, со сменявшими друг друга правообладателями знаков, а также лицензиатом и сублицензиатом;

- учитывая вышеизложенное обозначение «рыбка янтарная» не способно вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- оспариваемый товарный знак «ЯНТАРНАЯ РЫБКА» не вызывает никакой ассоциативной связи с правообладателем товарных знаков «BEERka» и «Сибирский Берег» или иным лицом в силу своего фантастического характера, следовательно, удовлетворяет условиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 29.08.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №311289.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.08.2008, правообладатель представил следующие материалы:

- распечатка товарного знака по свидетельству №351176 [18];
- копии страниц из Бюллетеня товарных знаков, касающихся свидетельств №347139, №351176 [19];
- копия журнала «Гастрономия. Бакалея» за апрель 2008г. [20];
- рекламный лист продукции «ЯНТАРНАЯ РЫБКА» [21];
- сведения из сети Интернет [22].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (26.07.2005) оспариваемой регистрации №311289 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака

включает в себя вышеуказанный Закон 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №311289 является словесным и представляет собой словосочетание «ЯНТАРНАЯ РЫБКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1-18] показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 311289 не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 29 класса МКТУ на основании следующего.

Приложенные к возражению этикетки [2] действительно содержат обозначения «рыбка янтарная с перцем»/«рыбка янтарная с перцем сушеная». Однако, они не могут быть приняты во внимание, поскольку одна из этикеток была изготовлена и упакована 21.04.2007г, т.е. после даты приоритета рассматриваемого товарного знака, а остальные две этикетки не содержат дату, позволяющую оценить в какой период времени выпускался данный товар. Кроме того, продукция под названием «рыбка янтарная с перцем»/«рыбка янтарная с перцем сушеная» маркируется товарными знаками «Сибирский Берег»® и «BEERka», несущими основную индивидуализирующую функцию в продвижении снековой продукции на рынке.

Так, на представленных этикетках указано, в частности, что под товарным знаком «BEERka» производятся и другие закуски к пиву: «мраморная рыбка», «шанхайская рыбка», «кольца кальмара», «мясо говядины» и т.д. В этой связи можно говорить о том, что обозначенные на этикетки элементы «рыбка янтарная с перцем»/«рыбка янтарная с перцем сушеная», несмотря на отсутствие доказательств существования такого вида товаров, воспринимаются как название выпускаемого товара, указывающего на вид этого товара, составляющего наряду с другими указанными выше товарами серию или «линейку» снековой продукции.

Дизайн упаковок [2] товара «рыбка янтарная» носит демонстративный характер, предполагаемого к выпуску товара. В этой связи не может являться основанием для несоответствия оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 6 Закона.

К документам [4] – [5], свидетельствующим об объемах продукции «рыбка янтарная» под товарным знаком «BEERka» не представлены договоры, в связи с чем не представляется возможным установить каким образом и каким лицом осуществлялась поставка продукции на территории Российской Федерации. Аналогичный вывод можно сделать в отношении приложенного к возражению документа [8].

Представленный отчет [15] никоим образом не относится к оспариваемому товарному знаку «ЯНТАРНАЯ РЫБКА» по свидетельству №311289, а свидетельствует о широкой рекламе в средствах массовой информации, в частности, на телевидении в 2004 г. продукции компании «Сибирский Берег» под торговой маркой «BEERka». Указанное относится к информации на диске [1], где рекламируется продукция под товарным знаком «BEERka» «анчоусы», «кальмары», «янтарная» компании «Сибирский Берег».

На основании представленных договоров [9-11, 13] видно, что реализация товара «рыбка янтарная» под маркой «BEERka» [8, 17] осуществлялась различными компаниями, а именно: ООО «Сибирский Берег-Юг», ООО «Сибирский Берег-Сибирь», ООО «Сибирский Берег-Центр» и т.д. по заказу ООО «Управляющая Компания «СБ», которая в последствии преобразовалась в ЗАО «Управляющая Компания «СБ» [6-7]. Вместе с тем, ООО «Управляющая Компания «СБ» приобрела

права на использование продукции под товарными знаками «BEERka» и «Сибирский Берег» 06.10.2005, т.е. после регистрации в Роспатенте сублицензионного договора. Из представленных перечней товаров, принятых на комиссию [14] явным образом не следует, что товар «рыбка янтарная» реализовывался на территории Российской Федерации. Не представлены также иные документы, например, платежные поручения, подтверждающие поставку данного товара различным лицам.

Следует особо подчеркнуть, что из представленных источников информации [1-17] не прослеживается связь между компаниями, реализующими товар «рыбка янтарная» под марками «BEERka» и «Сибирский Берег» (например, ООО «Управляющая Компания «СБ», ООО «Сибирский Берег-НПП» и т.д.) и Компанией «Сибирский Берег», в отношении которой, по мнению, лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение будет вводить потребителя в заблуждение. Не представлено также документов относительно того, что какая-либо кампания, содержащая в своем названии словосочетание «Сибирский Берег» является одним и тем же лицом, что и Компания «Сибирский Берег», либо связана с последней хозяйственными отношениями.

Таким образом, не представляется возможным определить в отношении какой Компании рассматриваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение.

Кроме того, ООО «Торговая фирма «АРГО», образованное в 1997 г. в качестве дистрибутора продуктов питания, является одним из крупнейших производителей консервации на российском рынке. Правообладатель выпускает и рекламирует линейку рыбных консервов под товарным знаком «ЯНТАРНАЯ РЫБКА» по свидетельству №311289, которые изготовлены из различного вида рыб, а именно, скумбрия, сардины, тунец, печень трески и др., о чем свидетельствуют материалы [20, 21]. При этом обозначение «ЯНТАРНАЯ РЫБКА» используется на этикетке именно в качестве товарного знака, а не наименования товара и в таком качестве воспринимается потребителем.

На основании вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение и представленные документы [1-17] не позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак «ЯНТАРНАЯ

РЫБКА» по свидетельству №311289 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 29 класса МКТУ «рыба; рыба консервированная».

Доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, в особом мнении, не опровергают выводы, приведенные выше.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о том, что при принятии решения Палатой по патентным спорам не учтены обычаи ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации, в частности, диверсификация, необходимо отметить следующее. Выпуск продукции различными компаниями, а также неоднократная уступка прав на товарные знаки соответствует действующему законодательству и обычаям делового оборота. Вместе с тем, данные обстоятельства препятствуют возникновению у потребителя устойчивой связи между производителем товаров, их изготовителем (владельцем товарных знаков), что соответственно, исключает возникновение в сознании потребителя представление о принадлежности товаров/услуг какому-либо конкретному лицу и введению потребителя в заблуждение относительно их изготовителя.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.08.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЯНТАРНАЯ РЫБКА» по свидетельству №311289.