

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.02.2017, поданное ООО «Вичюнай-Русь», Калининградская обл., г.Советск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599022, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2014712524 с приоритетом от 16.04.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.2016 за №599022 на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее - правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №599022 представляет собой словесное обозначение «СОВЕТСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №599022 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, представляет собой компанию, входящую в холдинг «Вичюнай» (Литва), созданный в 1991 году, объединяющий заводы, предприятия и офисы продаж в разных странах мира, который является мировым

лидером по изготовлению продукции из сурими (фарш тонкого измельчения из филе определенных пород рыб) и рыбных изделий.

Лицо, подавшее возражение, являющееся российским подразделением холдинга, начало свою производственную деятельность в 2002 году. Специализацией предприятия является изготовление продуктов из сурими, производство рыбных продуктов и рыбных полуфабрикатов, а также обработка морепродуктов. Ассортимент производимой продукции превышает 1500 наименований.

Отдельная линейка продукции представлена под наименованием «СОВЕТСКИЕ», которое связано с местонахождением лица, подавшего возражение, и с местом нахождения цехов предприятия по производству продукции (г. Советск Калининградской области).

Подтверждением активного использования лицом, подавшим возражение, обозначения «СОВЕТСКИЕ» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака являются договоры на поставку продукции, счета, товарно-транспортные накладные, грузовые таможенные декларации за 2004 - 2010 годы, договоры, счета и грузовые таможенные декларации на поставку вакуумных упаковок с нанесением на них обозначения «СОВЕТСКИЕ» и другие материалы, приложенные к возражению.

За время активного и многолетнего использования обозначение «СОВЕТСКИЕ» приобрело известность и узнаваемость, а продукция, выпускаемая под этим обозначением, и услуги, связанные с продвижением товаров, прочно ассоциируются именно с лицом, подавшим возражение.

В возражении также представлены сведения о сомнительной репутации правообладателя оспариваемого товарного знака в области интеллектуальной собственности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 599022 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ: «анчоусы; водоросли морские обжаренные; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые;

лангусты неживые; лосось; мидии неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты пищевые рыбные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины; сельдь; трепанги неживые; голотурии неживые; тунец; устрицы неживые; филе рыб; экстракты водорослей пищевые» и всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- учредительные документы о лице, подавшем возражение [1];
- скриншоты сайтов, на которых размещена информация о продукции лица, подавшего возражение, под обозначением «СОВЕТСКИЕ» [2];
- копия публикации заявки №2015723959 [3];
- информация о лице, подавшем возражение с официального сайта группы компаний «Вичюнай» [4];
- копии дипломов и сертификатов [5];
- копии договоров на поставку продукции, счета, товарно-транспортные накладные, грузовые таможенные декларации за 2004 - 2010 годы [6];
- копии договора №20030219/01 от 19.02.2003, а также счетов и грузовых таможенных деклараций за 2008 – 2010 годы, относящихся к поставке вакуумных упаковок с нанесенным на них обозначением «СОВЕТСКИЕ» [7];
- информация складского учета МПЗ за период с 01.07.2010 по 30.06.2011 [8];
- реестр обращений потребителей на предприятие «Вичюнай – Русь» о качестве продукции за 2010 – 2011 годы [9];
- технические условия на продукцию [10];
- благодарственные письма [11];
- образцы упаковки [12];
- заключение по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке №2014715445 [13];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» [14];
- публикации об участии ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» в судебных процессах [15].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указал, что информация об объемах изготавливаемой продукции, представленная в материалах, приложенных к возражению, не свидетельствует о его значительности на российском рынке, а довод об известности и узнаваемости спорного обозначения является голословным, при этом не содержит доказательств оказания лицом, подавшим возражение, услуг по продвижению товаров каким-либо третьим лицам.

По мнению правообладателя, изложенные им обстоятельства являются основанием для отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Решением Роспатента от 11.04.2017 возражение было удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству №599022 была признана недействительной в отношении товаров 29 класса МКТУ «анчоусы; водоросли морские обжаренные; икра; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось; мидии неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты пищевые рыбные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины; сельдь; трепанги неживые; голотурии неживые; тунец; устрицы неживые; филе рыб; экстракты водорослей пищевые».

Не согласившись с вышеуказанным решением, правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 19 января 2018 года по делу №СИП-451/2017, оставленным в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 мая 2018 года, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным.

Из данного судебного акта следует то, что Роспатентом не были исследованы обстоятельства возникновения устойчивой ассоциативной связи между обозначением «СОВЕТСКИЙ» и лицом, подавшим возражение, в отношении указанных в возражении товаров 29 класса МКТУ до даты приоритета

оспариваемого товарного знака для конкретных групп потребителей, а также на какой территории возникла эта связь. Также из решения Роспатента не усматривается, какое отношение к вопросу о соответствии товарного знака «СОВЕТСКИЙ» по свидетельству № 599022 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса по состоянию на дату его приоритета имеют факты, установленные судебными актами по делам № А21-7575/2015 и № СИП-435/2015.

Из решения Роспатента неясно, исходя из каких сведений был сделан вывод о связи доказательств, представленных вместе с возражением, в частности, в таблицах реализации, с лицом, подавшим возражение.

Исходя из этих обстоятельств, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 21.02.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599022.

В свою очередь, признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 21.02.2017, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

Таким образом, возражение, поступившее 21.02.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599022 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 08.06.2018.

В дополнение к ранее представленным материалам, лицо, подавшее возражение, представило пояснения к возражению, основные доводы которого повторяют доводы возражения.

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

С учетом даты приоритета (16.04.2014) оспариваемого товарного знака 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительного товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СОВЕТСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно словарно-справочной информации прилагательное «СОВЕТСКИЙ» -ая, -ое образовано от слова «совет» - представительный орган государственной власти, одна из форм политической организации общества; относящийся к государственной власти Советов, свойственный, принадлежащий СССР (см. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 1999).

Кроме того, слово «СОВЕТСКИЙ» также является географическим указанием, образованным от названия города Советск (до 1946 года — Тильзит нем. Tilsit, польск. Tyłża, лит. Tilžė) — город в Калининградской области, Российской Федерации, второй по числу населения (после Калининграда).

Сам по себе факт использования обозначений «СОВЕТСКИЕ», «СОВЕТСКОЕ» лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака «СОВЕТСКИЙ» не свидетельствует о возможности введения

потребителя в заблуждение относительно производителя товара, маркированного оспариваемым товарным знаком. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами 29 класса МКТУ, маркированными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение, в качестве изготовителя этих товаров.

В подтверждение указанных сведений лицом, подавшим возражение, представлены договоры на поставку продукции, в том числе под обозначениями «СОВЕТСКИЕ», «СОВЕТСКОЕ», товарно-транспортные накладные, грузовые таможенные декларации за 2004 - 2010 годы [6], а также документы, включающие договоры, счета и грузовые таможенные декларации за 2008 – 2010 годы, относящиеся к поставке для лица, подавшего возражение, вакуумных упаковок с нанесенными на них обозначениями «СОВЕТСКИЕ», «СОВЕТСКОЕ» [7].

Вместе с тем, документы, представленные лицом, подавшим возражение, не дают оснований для обоснованного вывода о том, что в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между товарами 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации, маркированными обозначением «СОВЕТСКИЙ», и лицом, подавшим возражение, на всей территории Российской Федерации, поскольку отсутствуют объективные данные для такого вывода, например, результаты социологического опроса. Что касается реестра обращений потребителей на предприятие (телефонные звонки) [9], то этот документ не может являться таким документом, поскольку не содержит ни подписей, ни наименования предприятия, к которому он относится.

Кроме того, материалы возражения содержат сведения только об изготовлении и поставке определенных товаров - крабовых палочек и крабового мяса. Доказательств изготовления и поставки иных товаров 29 класса МКТУ, относящихся к рыбной продукции, включенных в перечень оспариваемой регистрации, маркированных обозначениями, сходными с оспариваемым товарным знаком, не представлено.

Таблицы реализации продукции за 2011 – 2013 годы не содержат информации о производителе этих товаров, в связи с чем не могут быть отнесены к лицу, подавшему возражение.

С учетом совокупности представленных материалов, коллегия не имеет оснований для обоснованного вывода о том, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета в отношении части товаров 29 класса МКТУ, относящихся рыбной продукции, вызвал сознании потребителей стойкие ассоциации с лицом, подавшим возражение, и, соответственно, довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным.

В отношении услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации коллегия отмечает, что возражение не содержит материалов, подтверждающих несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №599022 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

Что касается ссылки на судебные акты по делам № А21-7575/2015 и № СИП-435/2015, то они не имеют правового значения для вывода о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 599022.