

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.06.2016, поданное ООО «Торговый Дом «Морское содружество», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013743027, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013743027 на государственную регистрацию комбинированного



обозначения « **УЛЬТРАМАРИН** » была подана заявителем 12.12.2013 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.03.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013743027 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что изобразительная часть заявленного обозначения совпадает с графикой обозначения, используемого ООО «Интеррыбфлот» в составе этикетки для товаров 29 класса МКТУ. На рынке известна продукция ООО «Интеррыбфлот» (правообладателя товарного знака «АКВАМАРИН» по свидетельству № 291527), однородная заявленным товарам 29 класса МКТУ (приведено 9 Интернет-ссылок).

Также отмечено, что известность указанной продукции подтверждает размещение информации в программе «Контрольная закупка», которая транслируется на «Первом телеканале» (ОРТ), на ежегодно проходящей международной выставке ПРОДЭКСПО в 2010-2013 г.г.

Изложенное позволило экспертизе сделать вывод о том, что появление на российском рынке однородной продукции, маркированной заявленным обозначением, произведенной заявителем, способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о ее производителе, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что представленные доводы заявителя не устраняют вероятность смешения обозначений в гражданском обороте. Приведен подробный анализ доводов и материалов. В том числе рассмотрены сведения о поставках консервов, результаты социологического опроса и т.д. Далее отмечено, что вопрос, касающийся авторского права на изображение, не входит в компетенцию государственной экспертизы товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствуют документы, которые доказывали бы, что производителем рыбных консервов «АКВАМАРИН» является именно ООО «Интеррыбфлот», а не какая-либо другая компания;

- проведенный соцопрос показал, что подавляющее большинство потребителей считают, что товары под обозначениями «УЛЬТРАМАРИН» и «АКВАМАРИН» произведены разными производителями. Кроме того, рыбные консервы «АКВАМАРИН» неизвестны потребителю, и потребитель совершенно не знает, кто их производит;

- рыбные консервы «УЛЬТРАМАРИН» задолго до декларируемого начала использования названия «АКВАМАРИН» производились по заказу и под контролем 100% аффилированной с заявителем компании, которая дала согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

- изобразительный элемент заявленного обозначения в виде кораблика в круге был разработан по заказу родственной заявителю компании, которой принадлежат все авторские права на данное изображение, и которая дала согласие на его регистрацию на имя заявителя;

- что касается Интернет-ссылок, то в данных ссылках нет никакой информации об ООО «Интеррыбфлот», ни в одной из указанных ссылок нет никакой информации, что продукция была введена в гражданский оборот до даты подачи заявки (12.12.2013);

- при этом в сети Интернет имеются полностью аналогичные ссылки на продукцию с заявленным обозначением. Экспертиза игнорирует их и необоснованно предоставляет преимущества одному из равноправных участников гражданского оборота;

- в программе «Контрольная закупка» не упоминаются производители той продукции, которая исследуется. Поэтому само по себе участие некоего товара в программе «Контрольная закупка» никак не увеличивает информированность потребителя о производителе данного товара;

- во всех официальных каталогах выставки «ПРОДЭКСПО» вообще отсутствует компания с названием ООО «Интеррыбфлот»;

- экспертизой применены абсолютные основания для отказа, которые обусловлены свойствами самого обозначения, без сравнения с объектами чужих прав. Однако, в рассматриваемом случае экспертиза исходит исключительно из собственного мнения, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителя с другим производителем. Данный вывод имеет предположительный характер и основан на допущениях, которые никак документально не подтверждены! Вышеозначенная позиция подтверждается Решением Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 года по делу № СИП-610/2014.

Далее в возражении приведен подробный анализ представленных на стадии экспертизы доводов и материалов и сделан вывод о том, что представленные заявителем ранее доказательства однозначно свидетельствуют о том, что на момент

подачи заявки российскому потребителю уже был известен товар под заявленным обозначением как товар, произведенный либо самим заявителем, либо его 100% аффилированной компанией (ООО «Теунсервис»).

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- распечатка судебного акта [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.08.2016, заявителем представлены копии писем-согласий от ООО «Теунсервис», ООО «Морское содружество» [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (12.12.2013) заявки № 2013743027 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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 пунктом 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.



Заявленное обозначение « УЛЬТРАМАРИН » является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения корабля в круге и двух одинаковых словесных элементов «УЛЬТРАМАРИН», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, первый из которых размещен сверху, в изогнутой ленте, а второй внизу композиции. Правовая охрана знаку испрашивается в синем и белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо, рыба, птица и дичь; белки пищевые; икра; клей рыбий пищевой; консервы рыбные; креветки; лангусты [неживые]; лосось; мидии [неживые]; моллюски [неживые]; мука рыбная для употребления в пищу; омары [неживые]; паштеты из печени; печень; продукты рыбные; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; сардины; сельдь; солонина; субпродукты; трепанги [неживые]; тунец; устрицы [неживые]».

Анализ материалов дела показал следующее.

Действительно, согласно сведениям, имеющимся в материалах дела, на рынке рыбных продуктов присутствует продукция, маркируемая обозначением со словесным элементом «АКВАМАРИН» и стилизованным изображением корабля в

круге (например, «  », «  », «  », «  », «  » и т.д.), изобразительная часть которого практически тождественна изобразительному элементу заявленного обозначения (  /  ).

Данная консервная продукция изготавливалась различными производителями по заказу ООО «Морское содружество» и ООО «Интеррыбфлот». Данный факт подтверждается рядом документов, например, информация из сети Интернет, документы, представленные на стадии экспертизы, письма предприятий и т.д.

Кроме того, из распечаток программы «Контрольная закупка» и иных материалов дела следует, что рыбные консервы «АКВАМАРИН» позиционировались как произведенные ООО «Морское содружество» или ООО «Интеррыбфлот».

При этом большинство документов и сведений иллюстрируют то, что производителем рыбных консервов является ООО «Интеррыбфлот».

Таким образом, фактические данные свидетельствуют о том, что до даты подачи заявки № 2013743027, а именно, с 2004 года, на рынке Российской Федерации присутствовали рыбные консервы, сопровождаемые этикеткой, на которую были нанесены изображение пlyingущего корабля и словесный элемент «Аквамарин».

Доводы заявителя о том, что компании ООО «Морское содружество», ООО «Торговый дом «Морское содружество» и ООО «Теунсервис» являются аффилированными лицами и представляют собой единую группу компаний, при этом от всех компаний группы имеются письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя, не могут быть учтены в силу следующего.

Принимая во внимание аффилированность ООО «Теунсервис», ООО «Морское Содружество», ООО «Торговый Дом «Морское содружество» и совместное участие в рекламных проектах с ООО «Интеррыбфлот» (например, программа «Контрольная закупка»), коллегия полагает, что все предприятия хорошо осведомлены о хозяйственной деятельности друг друга, в частности, об использовании образа пlyingущего корабля и развивающейся изогнутой ленты. Однако, ООО «Торговый дом «Морское содружество» предприняло попытку реализовать право по приобретению исключительных прав на товарный знак (подача заявки), включающий рассматриваемый изобразительный элемент, длительно используемый ООО «Интеррыбфлот», без согласия этого лица.



Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение « **УЛЬТРАМАРИН** » способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2016, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2016.**