

**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 23.12.2019 и дополнение к нему от 12.02.2020, поданное компанией Сардина д.о.о., Хорватия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657440, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован 23.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2017716192 с приоритетом от 25.04.2017 на имя ООО «Хайят Ритейл», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «ADRIATIC QUEEN», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «Q» содержит изобразительный элемент в виде короны.

Товарный знак охраняется в желтом, черном, белом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 657440 предоставлена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель оспариваемого товарного знака - ООО «Хайят Ритейл» и компания Сардина д.о.о., являющаяся правообладателем тождественного товарного знака «Adriatic Queen» по международной регистрации №1166283, произведенной Международным бюро ВОИС с более ранним приоритетом в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, были связаны друг с другом коммерческими отношениями, а именно договором поставки №0603S/2017 от 06.03.2017, где лицо, подавшее возражение (компания Сардина д.о.о), выступает в качестве Продавца, а правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО «Хайят Ритейл») - в качестве Покупателя.

Инвойсы, подтверждающие исполнение вышеуказанного договора, содержат наименование товарного знака – «Adriatic Queen», которым маркированы товары, производимые и поставляемые продавцом покупателю. Все товары относятся к 29 классу МКТУ: сардины; филе тунца; паштеты рыбные.

В настоящее время, коммерческие отношения между Продавцом и Покупателем расторгнуты.

Компания Сардина д.о.о. направила 22.12.2017 в ФИПС письмо (обращение) о том, что ей стало известно, что ООО «Хайят Ритейл» подало заявку на регистрацию товарного знака, принадлежащего компании Сардина д.о.о., без ее согласия, с просьбой не регистрировать товарный знак «Adriatic Queen» на имя ООО «Хайят Ритейл».

Правообладатель оспариваемого товарного знака представило в ФИПС письмо-согласие от имени компании Сардина д.о.о., в котором указано о согласии Сардина д.о.о. на регистрацию товарного знака «Adriatic Queen» на имя ООО «Хайят Ритейл» в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Однако, предоставленное письмо не составлялось, лицо, указанное в качестве его подписанта, его не подписывало, и указанный документ является сфальсифицированным.

В возражении также указано, что регистрация товарного знака по свидетельству № 657440 является введением потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Принимая во внимание, что компания Сардина д.о.о., являясь производителем продукции 29 класса МКТУ, намерена и далее поставлять производимую продукцию на российский рынок, наличие регистрации № 657440 создает существенные препятствия для ведения компанией предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, поскольку правовая охрана товарного знака «Adiatic Queen» по свидетельству №657440 на имя ООО «Хайт Ритейл» предоставлена для услуг 35 класса МКТУ, в том числе для услуг непосредственно связанных с продвижением товаров на рынке / их продажей / рекламой.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657440 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора № 0603S/2017 от 06.03.2017 г. с приложениями;
- копия обращения компании Сардина д.о.о. в ФИПС от 22.12.2017;
- копия письма-согласия от 26.03.2018;
- копия письма компании Сардина д.о.о. от 21.11.2019;
- копии электронных писем от 07.03.2019 и от 04.03.2019, направленные в адрес ООО «Хайт Ритейл» от компании Сардина д.о.о.;
- копия доверенности от 07.05.2019 на имя патентного поверенного Гумбург Н.В. на регистрацию договора отчуждения товарного знака № 657440;
- уведомление о подаче заявления договора отчуждения № 2019Д10618 от 07.05.2019;
- распечатка с сайта WIPO регистрации №1166283;
- копия письма, направленного в адрес компании Сардина д.о.о. № 17 от 17.04.2019.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, который поступил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.05.2020. Однако, поскольку отзыв правообладателя поступил после заседания коллегии по рассмотрению возражения, которое состоялось 27.05.2020, он не может быть учтен при подготовке данного заключения.

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

С учетом даты приоритета (25.04.2017) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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 относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2(5) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии со статьей 6(1) septies Парижской конвенции по охране

промышленной собственности, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не предоставит доказательств, оправдывающих его действие.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ADRIATIC QUEEN», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «Q» содержит изобразительный элемент в виде короны

Товарный знак охраняется в отношении следующих услуг:

**35 - реклама наружная; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; распространение рекламных материалов; распространение образцов; продажа аукционная; изучение рынка; публикация рекламных текстов; реклама; радиореклама; реклама телевизионная; оформление витрин; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; реклама почтой; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажа розничная или оптовая; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC.**

Основным доводом возражения является тот факт, что правообладатель оспариваемого товарного знака являлся дистрибьютором лица, подавшего возражение, что следует из Договора поставки №0603S/2017 от 06 марта 2017г., заключенного между ними.


Предметом указанного договора являлась передача в собственность Покупателя (ООО «Хайят Ритейл») продукции, произведенной Продавцом (компанией Сардина д.о.о.).

В соответствии с пунктом 3.1 Договора Продавец предоставляет Покупателю исключительное право производить продажу, дистрибуцию, маркетинг Товара на территории РФ;

согласно пункту 3.3. Покупатель является эксклюзивным дистрибьютором всей производимой продукции Продавца;

согласно пункту 3.5. Покупатель имеет право использовать товарный знак без предварительного письменного согласия продавца любым законным способом.



Лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «  » по международной регистрации №1166283 в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ (дата регистрации в Международном бюро ВОИС 27.03.2013).

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №657440 была предоставлена на имя представителя лица, которое является владельцем исключительного права на товарный знак, обладающий высокой степенью сходства, близкого с тождеством, с оспариваемым товарным знаком, в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Вместе с тем, в материалах заявки №2017716192 присутствует оригинал безотзывного письма-согласия на регистрацию товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Хайят Ритейл», которое было предоставлено компанией Сардина д.о.о.

Оригинал письма-согласия поступил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.04.2018 в ответ на Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, направленного заявителю 29.01.2018, после обращения компании Сардина д.о.о.

Следует отметить, что обращение и письмо – согласие были подписаны одним и тем же лицом.

Таким образом, принимая во внимание наличие вышеуказанного письменного согласия, т.е. разрешения лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого

товарного знака была произведена в соответствии с требованиями пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса и пункта 6(1) septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о фальсификации вышеуказанного письма-согласия, то оценка представленных документов по критерию достоверности не входит в полномочия коллегии палаты по патентным спорам.

Коллегия приняла во внимание переписку между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, приложенную к возражению, однако установление достоверности представленных документов может быть произведено только в судебном порядке.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, которые рекламируются и реализуются под оспариваемым товарным знаком, коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара или лицом, оказывающим услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами (услугами), маркированными оспариваемым обозначением, и лицом, подавшим возражение.

Поскольку материалы возражения таких сведений не содержат, отсутствуют основания для обоснованного вывода о том, что у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака сформировалось определенное представление, способное ввести его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, включенные в перечень оспариваемой регистрации.

Кроме того, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, касаются продвижения товаров, т.е. именно той

области деятельности, которая предписывалась правообладателю в соответствии с договором поставки №0603S/2017.

Таким образом, именно правообладатель осуществлял на территории Российской Федерации продвижение товаров, производителем которых является лицо, подавшее возражение. Соответственно, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, не подтвержден материалами возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №657440.**