

**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 и объединяющий 13 заводов, 80 предприятий и более 17 офисов продаж в разных странах мира. Холдинг «Вичюнай»

производит и экспортирует около 3000 наименований пищевой продукции в более чем 57 стран мира и 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, было учреждено в 2000 году и 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 ассоциируется именно с лицом, подавшим возражение.

В возражении также приведена ссылка на решение Роспатента от 31.10.2016, принятное по результатам рассмотрения возражения ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (правообладателя оспариваемого товарного знака) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «СОВЕТСКИЕ» по заявке №2014715445. В этом решении, в частности, указывалось, что, «... принимая во внимание длительное существование на рынке

рыбной продукции, маркированной обозначением «СОВЕТСКИЕ», производство которой осуществлял не заявитель, а иное лицо, у коллегии имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение в отношении товара 29 класса МКТУ «рыба» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя этого товара».

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

На основании изложенного лица, 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, однако участия в заседании коллегии не принял.

В своем отзыве правообладатель утверждает, что доводы возражения являются надуманными, неправомерными и не имеют отношения к делу. 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.

Возражение не содержит доказательств оказания лицом, подавшим возражение, услуг по продвижению товаров каким-либо лицам.

Правообладатель ссылается на решение Арбитражного суда Калининградской области от 11.12.2015 по делу №A21-7552/2015, в соответствии с которым лицо, подавшее возражение, было признано виновным в нарушении административного правонарушения, выразившегося в нарушении исключительного права на товарные знаки №№264826, 186534, владельцем которых являлся правообладатель, а также на

решение Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2017 по делу №СИП-729/2016, где, в частности, было установлено сходство до степени смешения обозначений «Советские», «Советское», «Советский» и др. с товарным знаком «Советские марки» по свидетельству №265492, зарегистрированного, в частности в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыба» и услуг 35 класса МКТУ «реклама», правообладателем которого он также является.

Что касается сомнительной репутации правообладателя оспариваемого товарного знака, то этот довод не имеет какого-либо значения и не может быть предметом разбирательства в настоящем споре.

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

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. Tylża, лит. Tilžė) — город в Калининградской области, Российской Федерации, второй по числу населения (после Калининграда) (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Советск\\_\(Калининградская\\_область\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Советск_(Калининградская_область))), известного, помимо своей истории, тем, что в нем расположено совместное литовское пищевое предприятие Вичюняй Русь, являющееся ведущим в городе прибыльным предприятием по производству продукции из сурими: крабовые палочки, креветки, рулет; рыбные полуфабрикаты, рыба в посолах и др.

Оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя рыбной продукции, благодаря возникновению устойчивой ассоциативной связи, которая сложилась благодаря длительному и интенсивному использованию сходных обозначений для маркировки рыбной продукции, производимой лицом, подавшим возражение.

Согласно документам, представленными лицом, подавшим возражение, предприятие ООО «Вичюнай-Русь» получило государственную регистрацию и право осуществлять хозяйственную деятельность в городе Советске 06.12.2000 [1]. Основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, согласно выписки из ЕГРЮЛ, является переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Лицо, подавшее возражение, является крупнейшим производителем рыбной продукции, в частности продукции из сурими (крабовые палочки, крабовое мясо, креветки, крабовые клешни, крабовый рулет и прочие продукты) [4]. Высокое качество продукции, производимой лицом, подавшим возражение, подтверждается представленными дипломами, которыми оно неоднократно награждалось в качестве победителя различных конкурсов [5].

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].

Согласно представленным данным [8] за 2011 год было реализовано 251 860 кг крабовых палочек, маркированных обозначением «СОВЕТСКИЕ», за 2012 год – 287 471 кг, а за 2013 – 1 135 039 кг.

Таким образом, документы, представленные лицом, подавшим возражение, подтверждают его довод о том, что в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между товарами 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящимися к рыбным изделиям, и лицом, подавшим возражение, которое длительное время, в больших объемах реализовывало произведенную им продукцию.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то какая-либо информация о том, что он реально использует товарный знак по свидетельству №599022 для маркировки производимой продукции, отсутствует. При этом, утверждая, что лицо, подавшее возражение, незаконно использует сходные обозначения для маркировки своей продукции, правообладатель ссылается на решение Арбитражного суда Калининградской области от 11 декабря 2015 по делу А21-7575/2015. Однако, оценивая все обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения и степень его общественной опасности, суд пришел к выводу о

малозначительности данного правонарушения, с учетом того обстоятельства, «...что правообладатель (ООО Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп») не использует зарегистрированный товарный знак. В свою очередь ООО «Вичунай Русь» осуществляет производство рыбной продукции...». Кроме того, в этом же решении отмечено, что Суд по интеллектуальным правам (см. решение от 02 декабря 2015 года по делу №СИП-435/2015) досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков по свидетельствам №№186534, 265826 в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыба».

С учетом совокупности представленных материалов, коллегия имеет основания для обоснованного вывода о том, что оспариваемый товарный знак в отношении части товаров 29 класса МКТУ, относящихся рыбной продукции (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), ассоциируется в сознании потребителей с лицом, подавшим возражение, и, соответственно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то возражение не содержит материалов, подтверждающих несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №599022 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2017, и 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».**