

**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 22.12.2016, поданное ЗАО «Рыбный двор», г. Воронеж (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1140832, при этом установлено следующее.



Знак «» с конвенциональным приоритетом от 09.05.2012 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 05.11.2012 за № 1140832 на имя компании «Lidl Stiftung & Co. KG», Германия, в цветовом сочетании «Bleu foncé "(Pantone 532C)", bleu "(Pantone 7460C)", blanc» в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации № 1140832 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарным знаком «Атлантика» по свидетельству № 385276 с приоритетом от 07.02.2008,

зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ (в возражении приведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков и однородности товаров 29 класса МКТУ);

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение. Семантическое тождество доминирующих в знаках словесных элементов «ATLANTIC» и «Атлантика», несмотря на использование в сравниваемых обозначениях кириллического и латинского алфавитов и присутствия изобразительного элемента в оспариваемом знаке, позволяет признать сравниваемые знаки сходными до степени смешения;

- лицом, подавшим возражение, была подана заявка № 2015717922 на регистрацию обозначения «ATLANTIC» в отношении товаров 29 класса МКТУ. По результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2015717922 было получено уведомление Роспатента, в котором был противопоставлен оспариваемый знак на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация и использование оспариваемого знака способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 29 класса МКТУ, так как семантически тождественный товарный знак «Атлантика» активно использовался на рынке Российской Федерации в отношении однородных товаров до даты подачи международной заявки № 1140832 по исключительной лицензии, предоставленной компании ООО «Фосфорель». В рамках совместного развития бизнеса ЗАО «Рыбный Двор» и ООО «ФОСФОРЕЛЬ» планируют продвижение и реализацию продукции под товарным знаком «ATLANTIC» в Российской Федерации и на внешнем рынке;

- ООО «Фосфорель» осуществляет деятельность на рынке Российской Федерации с 2006 года и производит и реализует рыбу и морепродукты под товарными знаками «FOSFOREL», «АТЛАНТИКА» и «Рыбная Миля». Компания сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями, как регионального, так и федерального уровней на всей территории Российской Федерации и стран СНГ —

X5 Retail Group (бренды: Карусель, Пятерочка, Перекресток), Магнит, Ашан, Лента, ОКЕЙ и др.).

Дополнительно в возражении отмечено, что в ходе экспертизы международной заявки № 1140832 Роспатентом был вынесен предварительный отказ в регистрации товарного знака на основании сходства до степени смешения с товарным знаком «Атлантика» по свидетельству № 385276. Для преодоления предварительного отказа компания «Lidl Stiftung & Co. KG» обратилась к ЗАО «Рыбный двор» за письмом-согласием, в предоставлении которого ей было отказано.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану знака по международной регистрации № 1140832 недействительной в отношении товаров 29 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатка свидетельства № 385276 [1];
- материалы по делопроизводству по заявке № 2015717922 [2];
- материалы по делопроизводству по знаку № 1140832 [3];
- письмо-предложение о предоставлении согласия [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- материалы, касающиеся договоров поставок товаров за 2011-2013, 2015, 2016 г.г.: рамочное соглашение, протокол согласования цены, спецификации, прейскуранты и т.д. [6];
- товарные накладные за 2012-2016 г.г. [7];
- материалы договора на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2016» [8];
- образцы упаковки продукции, упаковочная бумага и этикетки [9];
- каталоги продукции и рекламные материалы [10];
- договор на изготовление полиграфической продукции 2013 г. [11].

В адрес правообладателя знака по международной регистрации № 1140832 в установленном порядке был направлен экземпляр возражения. От представителя

правообладателя 16.02.2017 поступило ходатайство, переданное посредством факсимильной связи (неподтвержденное оригиналом), в котором было запрошено предоставление копии возражения по адресу представителя и переносе даты заседания коллегии в связи с тем, что представитель правообладателя поздно получил уведомление и без приложенного к нему возражения. В ответ на данную корреспонденцию 10.03.2017 представителю правообладателя было направлено письмо с соответствующим разъяснением всех затронутых вопросов.

Какого-либо ответа или отзыва по мотивам возражения от правообладателя не поступило.

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

С учетом даты (09.05.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1140832 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно пункту 3 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.

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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-11].

Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного товарного знака [1] и осуществляет деятельность в области реализации рыбных консервов, т.е. товаров, относящихся к товарам 29 класса МКТУ. При этом при осуществлении деятельности используются разные маркировки, в том числе, включающие



обозначения «АТЛАНТИКА» (например,).

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1140832 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, по основаниям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов дела показал следующее.



Оспариваемый знак « » является комбинированным и содержит словесный элемент «ATLANTIC», выполненный заглавными буквами латинского алфавита на фоне горизонтально-ориентированного четырехугольника, нижняя сторона которого выполнена в виде двух волнистых линий. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Атлантика

Противопоставленный товарный знак « » [1] является словесным и выполнен строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] знаков показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве несущего основную индивидуализирующую нагрузку или единственного элемента фонетически близкие и семантически тождественные элементы «ATLANTIC/Атлантика» («atlantic – англ. Атлантика, атлантический», <http://translate.academic.ru/>).

Сопоставляемые слова выполнены буквами разного алфавита (латинского и русского). Вместе с тем, следует отметить, что использование стандартных шрифтов и отсутствие оригинальной графической проработки (знак [1] – словесный, а в оспариваемом знаке изобразительный элемент играет роль фона для словесного элемента) приводит к выводу о том, что различия не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Таким образом, коллегия считает, что сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые товарные знаки, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ: «Poisson, produits de poisson, fruits de mer (non vivants), tous les produits précités également conservés, confits et/ou surgelés; repas préparés principalement composés de poisson, produits de poisson, fruits de mer (non vivants), tous les produits précités également surgelés; salades principalement composées de poisson, produits de poisson, fruits de mer (non vivants); oeufs de poisson (Рыба, рыбные продукты, морепродукты (не живые), все вышеозначенные товары также в виде пресервов, консервированные и/или замороженные; блюда, приготовленные в основном из рыбы, рыбных продуктов, морепродуктов (не живых), все вышеозначенные товары также замороженные; салаты, в основном состоящие из рыбы, рыбных продуктов, морепродуктов (не живых); икра)».

Перечень противопоставленного товарного знака [1] включает товары 29 класса МКТУ: «икра; рыба; консервированная рыба; консервы рыбные; креветки; лосось; соленая рыба; тунец; филе рыбное; раки; рыбные пищевые продукты; сардины; сельдь; семга; чипсы».

Сравнительный анализ показывает, что приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений товары являются однородными, поскольку они либо идентичны (икра, рыба и т.д.), либо соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение (рыбные продукты), близкие условия реализации (рыбные магазины) и

круг потребителей (лица, потребляющие рыбу и рыбные продукты).

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

При этом коллегия учитывала, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность товаров 29 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом, и, соответственно, вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого знака.

Анализ документов [1-11], представленных лицом, подавшим возражение, в доказательство своей позиции, показал, что практически все из них датированы после августа 2012 года. Имеется лишь две спецификации, датированные 2011 годом (07.07.2011 и 13.07.2011).

Кроме того, следует указать, что рамочное соглашение [6] между лицом, подавшим возражение, и ООО «Фосфорель» датировано 01.12.2016. Каких-либо иных договоров, которые могли бы свидетельствовать о наличии взаимосвязи между производителем продукции и ЗАО «Рыбный двор» до даты приоритета оспариваемого знака, не представлено.

Указанное не позволяет прийти к выводу о том, что до даты приоритета

оспариваемого знака (09.05.2012) у потребителей возникла устойчивая

Атлантика

ассоциативная связь знака « » с ЗАО «Рыбный двор».

Принимая во внимание изложенное, коллегия не располагает основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2016, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1140832 недействительным полностью.