

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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2016 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706209, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014706209 подано на регистрацию 28.02.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Морское содружество», Санкт-Петербург (далее - заявитель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Ультрамарин», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 21.03.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что по сведениям, размещенным в сети Интернет, на рынке РФ известна продукция ООО «Интеррыбфлот», правообладателя товарного знака «АКВАМАРИН» по свидетельству №291527 с приоритетом от 29.06.2005, зарегистрированного в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, которое также использует этикетки со словесным товарным знаком «АКВАМАРИН» для маркировки товаров, однородных заявленным, на территории РФ с 2005 г.

Поскольку заявленное обозначение «УЛЬТРАМАРИН», как и «АКВАМАРИН», обозначает оттенки голубого цвета, появление на рынке однородных товаров, маркируемых заявленным обозначением, наряду с получившей распространение продукцией,

маркируемой товарным знаком «АКВАМАРИН», способно дезориентировать потребителя и ввести его в заблуждение относительно производителя товаров.

В связи с чем, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров 29 класса МКТУ и не может быть осуществлена на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 29.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товары под заявленным обозначением производятся по заказу и под контролем заявителя в настоящий момент, и производились до даты подачи заявки №2014706209, а также задолго до декларируемого начала использования названия «АКВАМАРИН»;

- «УЛЬТРАМАРИН» и «АКВАМАРИН» обозначают не оттенок голубого цвета, а краску и драгоценный камень соответственно (семантика абсолютно различна);

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со словесным обозначением «Аквамарин» по свидетельству №291527;

- проведенный соцопрос показал, что подавляющее большинство потребителей считают, что товары под обозначениями «Ультрамарин» и «Аквамарин» произведены разными производителями, а сами обозначения не являются сходными;

- экспертиза нигде не утверждает, что слова «УЛЬТРАМАРИН» и «АКВАМАРИН» сходны до степени смешения. То есть совершенно очевидно, что эксперт считает, что сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения;

- выводы экспертизы относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер и основаны на документально не подтвержденном допущении;

- сведения о поставках консервов с 2003 г. носят декларативный характер, документы относятся только к 2004 г.и касаются ООО «Теунсервис», а не заявителя;

- информацию из сети Интернет, написанную самой компанией ООО «Интеррыбфлот», о том, что она использует свой товарный знак «АКВАМАРИН» с 2005 г., экспертиза принимает во внимание и даже считает полностью достаточным доказательством;

- вынося решение об отказе, эксперт превысил свои полномочия, произвольно и ничем не обоснованно трактовал действующее законодательство и игнорировал или не принимал во внимание представленные документальные доказательства.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатка судебного акта [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014706209 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (28.02.2014) заявки №2014706209 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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 2.3.2.1 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Ультрамарин», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Ультрамарин» заявленного обозначения является значимым и означает природную или искусственную минеральную краску ярко-синего цвета (см. Интернет словари, значение слова Ультрамарин по Ефремовой), следовательно, по отношению к заявленным товарам 29 класса МКТУ является фантазийным, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «Ультрамарин» российский потребитель будет воспринимать эти товары как произведенные ООО «Интеррыбфлот».

Кроме того, коллегией принято во внимание, что заявитель ведет хозяйственную деятельность по введению в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением «Ультрамарин» с 2003 года, что подтверждается материалами дела.

Коллегия отмечает, что действительно, согласно сведениям, имеющимся в материалах дела, на рынке рыбных продуктов присутствует продукция, маркируемая обозначением со словесным элементом «АКВАМАРИН».

Вместе с тем, в указанных экспертизой источниках информация о производителе либо отсутствует, либо приведены различные данные: ООО «Интеррыбфлот», ООО «Морское содружество», «Торговый дом «Аквамарин», завод «Антарктика» и т.д. Кроме того, в представленных заявителем на стадии экспертизы материалах имеются сведения о производстве данной продукции – ООО «Теунсервис».

При этом из распечаток программы «Контрольная закупка» также следует, что рыбные консервы «АКВАМАРИН» позиционировались как произведенные ООО «Морское содружество», так и компанией «Интеррыбфлот».

Кроме того, коллегия отмечает, что компании ООО «Морское содружество», ООО «Торговый дом «Морское содружество» и ООО «Теунсервис» являются аффилированными лицами и представляют собой единую группу компаний. Из совокупности представленных заявителем документов усматривается, что данные общества совместно осуществляют хозяйственную деятельность по производству и продвижению рыбной консервной продукции.

Поставляемая консервная продукция изготавливалась различными производителями по заказу ООО «Морское содружество», о чем свидетельствуют письменные подтверждения ряда предприятий. В частности, имеется письмо от ООО «Интерфлот-продукт», фигурирующего в одной из грузовых таможенных деклараций в качестве изготовителя консервов «АКВАМАРИН».

Таким образом, фактические данные свидетельствуют о том, что до даты подачи заявки №2014706209, а именно, с 2004 года, на рынке Российской Федерации присутствовали рыбные консервы, сопровождаемые обозначением «Аквамарин», и производимые разными лицами, в том числе группой компаний, в которую входит заявитель.

Изложенное не позволяет усмотреть, что у российских потребителей сформировались устойчивые ассоциации относительно производителей рыбных консервов, сопровождаемых обозначением «Аквамарин».

Также коллегия отмечает, что согласно материалам дела, товары 29 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением производились задолго до начала использования обозначения «Аквамарин».

Довод экспертизы о том, что заявленное обозначение «Ультрамарин» является сходным с обозначением «Аквамарин», неубедителен, поскольку оба слова имеют различные начальные части, что свидетельствует об их фонетическом различии (конечная часть сравниваемых обозначений – «марин» означает «морской», что само по себе в отношении морепродуктов обладает слабой различительной способностью), и являются лексическими единицами русского языка, имеющими разную семантику: аквама́рин (лат. aqua marina — морская вода) — минерал, разновидность берилла, алюмосиликат бериллия кольцевой структуры; ультрамарин (ново-лат., от ultra - через, за, по ту сторону, и marinus - морской) природная или искусственная минеральная краска ярко-синего цвета).

Кроме того, из представленного заявителем соцопроса следует, что подавляющее большинство потребителей считает, что товары под брендами «АКВАМАРИН» и «УЛЬТРАМАРИН» производятся разными компаниями. Таким образом, данный соцопрос свидетельствует об отсутствии введения потребителя в заблуждение.

Изложенное еще больше снижает вероятность возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Оценив в целом все фактические обстоятельства дела, коллегия пришла к выводу о возможности регистрации товарного знака по заявке № 2014706209 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ на имя ООО «Торговый дом «Морское содружество».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2016, отменить решение Роспатента от 21.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014706209.