

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 02.02.2021, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп»)), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №643621, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак *Советские* по заявке №2016714434 с приоритетом от 26.04.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) 30.01.2018 за №643621 на имя ООО «Вичюнай-Русь», Калининградская обл., г. Советск (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ **«рыба неживая; рыба соленая; продукты пищевые рыбные; икра рыб обработанная; консервы рыбные; крабовые палочки; креветки неживые; моллюски неживые»**.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №643621 произведена с нарушением требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком **«СОВЕТСКИЙ»** по свидетельству №599022,

зарегистрированным с приоритетом от 16.04.2014 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «СОВЕТСКИЙ», по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено тем, что они представляют одно и то же слово.

В подтверждение своего довода лицо, подавшее возражение, ссылается на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 года по делу №СИП-765/2014 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СОВЕТСКИЙ» по свидетельству №384150, в рамках которого суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об использовании спорного товарного знака с незначительными, не влияющими на его различительную способность изменениями, характер которых обусловлен правилами русского языка (в словосочетании существительного и прилагательного последнее изменяет окончание в зависимости от рода существительного).

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, при этом, ссылаясь на пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», где отмечено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц, лицо, подавшее возражение, указывает, что высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков может компенсировать низкую степень однородности части товаров, в отношении которых зарегистрированы эти товарные знаки.

В возражении также приведена ссылка на решение Роспатента от 18.02.2019, в котором правовая охрана оспариваемого товарного знака была признана недействительной, и на решение Суда по интеллектуальным правам от 27 августа 2019 года по делу № СИП-246/2019, в котором решение Роспатента от 18.02.2019 признано недействительным, поскольку Суд признал подачу возражения против предоставления

правовой охраны оспариваемому товарному знаку при неиспользовании противопоставленного товарного знака злоупотреблением правом.

Между тем, в настоящее время противопоставленный товарный знак (по свидетельству №599022) используется лицензиатом (ООО «Рыбное место») на основании лицензионного договора, прошедшего государственную регистрацию 19.10.2020, для индивидуализации рыбных котлет «Советские». Использование обозначения «Советские» может подтверждать использование товарного знака «Советский», что следует из правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 24 апреля 2015 г. по делу №СИП-765/2014.

В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО «Вичунай-Русь») обращался к нему с иском о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака, мотивировав свою заинтересованность, в частности, наличием у него исключительного права на оспариваемый товарный знак (определением Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 по делу №СИП-269/2020 исковое заявление оставлено без рассмотрения).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 643621 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении, полагая, что в удовлетворении возражения ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» должно быть отказано ввиду следующего:

- ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» ранее уже подавало возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №643621 (28.09.2018 года), текст и основания которого не отличается от текста и оснований, изложенным в настоящем возражении, при этом действующими нормативными актами не предусмотрена возможность принятия Роспатентом повторного решения на основании повторного

рассмотрения одного и того же возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, когда по результатам рассмотрения такого возражения уже принято решение, утвержденное руководителем Роспатента;

- факт того, что ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» указало на наличие новых обстоятельств использования товарного знака, не относится к компетенции и не подлежат рассмотрению Роспатентом, поскольку подлежит рассмотрению только в судебном порядке;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-246/2019 от 27 августа 2019 года, которое вступило в законную силу, был установлен факт злоупотребления правом со стороны ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» относительно подачи им возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации №643621 и №620976 при отсутствии достойного интереса защиты исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 599022, поскольку в период, когда был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 599022, он не использовался, финансовая деятельность лицом, подавшим возражение, также не осуществлялась, а значит, что однородные оспариваемым регистрациям товары 29 класса МКТУ в гражданский оборот в данный период времени не вводились;

- ссылка лица, подавшего возражение, на то, что в настоящее время товарный знак используется лицензиатом (ООО «Рыбное место») на основании лицензионного договора для индивидуализации котлет «Советские», не может свидетельствовать о наличии достойного интереса защиты исключительного права на товарный знак по свидетельству №599022, поскольку у лицензиата отсутствует право законного производства, продажи либо иного другого вида использования продукции с товарным знаком «Советские»;

- указанный лицензионный договор был зарегистрирован только 19.10.2020, спустя 4 года с момента предоставления исключительного права на товарный знак по свидетельству №599022, соответственно, лицензионный договор появился исключительно после подачи ООО «Вичюнай Русь» в адрес лица, подавшего возражение, досудебной претензии о необходимости досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №599022, вследствие его

неиспользования правообладателем (направлена 24 декабря 2019 года), кроме того, лицензионный договор был заключен с аффилированным заинтересованным лицом для формального (мнимого) подтверждения факта использования товарного знака;

- согласно открытой информации, содержащейся в картотеке арбитражных дел, в производстве арбитражных судов имеются многочисленные иски ИП Ибатуллина А.В. и аффилированных с ним организаций с требованиями о взыскании компенсации, поданные в защиту многочисленных товарных знаков, в частности, А.В. Ибатуллин является стороной в 392 делах, рассматриваемых арбитражными судами, при этом, в целом ряде дел суд пришёл к выводу о том, что истцом не доказано использование своих товарных знаков, а представленные им доказательства направлены на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности;

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству №643621 была предоставлена в полном соответствии с действующим законодательством, при этом, поскольку ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» производство товаров не осуществляет, у потребителей не может возникнуть представление о принадлежности противопоставленных товаров одному производителю;

- ссылка лица, подавшего возражение, на решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-765/2014 является несостоятельной, поскольку не относится к рассматриваемым правоотношениям: данный спор касался досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «Советские» по свидетельству Российской Федерации № 384150 вследствие его неиспользования, кроме того, удовлетворение искового заявления в данном деле было обусловлено не фонетическим сходством противопоставленных товарных знаков, а представленными в материалы дела доказательствами реального использования в гражданском обороте товаров, маркированных товарными знаками;

- противопоставленный товарный знак, представляющий собой прилагательное «СОВЕТСКИЕ», в силу своей многозначности может вызывать у потребителя разные смысловые ассоциации, а оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, образованное 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. СИ. 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. Tylza, лит. Tilžė) — город в Калининградской области, Российской Федерации, известного, помимо своей истории, тем, что в нем расположено совместное литовское пищевое предприятие Вичюнай-Русь, являющееся ведущим в городе прибыльным предприятием по производству продукции из сурими: крабовые палочки, креветки, рулет; рыбные полуфабрикаты, рыба в посолах и др. ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Советск_\(Калининградская_область\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Советск_(Калининградская_область)));

- ввиду того, что податель возражения не представил ни одного реального доказательства использования товарного знака в гражданском обороте, данный товарный знак, хоть и созвучен товарному знаку, принадлежащему ООО «Вичюнай-Русь», не может быть признан сходным до степени смешения, так как неиспользование ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» товарного знака объективно препятствует возможности смешения деятельности ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» и ООО «Вичюнай-Русь» в глазах потребителей;

- поскольку ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» товарный знак по свидетельству №599022 не использует, предпринимательскую деятельность по реализации товаров, маркированных данным товарным знаком, не осуществляет, у него отсутствует право, которое может быть нарушено, т.е. оно не может быть признано заинтересованным лицом, что в соответствии со статьей 1486 Кодекса является самостоятельным основанием прекращения прав на товарный знак.

В отзыве также приведена информация о деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, который представляет собой российскую компанию, входящую в холдинг «Вичюнай» (Литва) – мирового лидера по изготовлению продукции из сурими и рыбных изделий.

В отношении лица, подавшего возражение, в отзыве приведена информация о его недобросовестном поведении и злоупотреблении правом, неоднократно установленном Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Верховным судом Российской Федерации, Арбитражными судами и Судом по интеллектуальным правам.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №643621.

К отзыву приложены следующие материалы:

- декларации о соответствии товаров с маркировкой СОВЕТСКИЕ за период 2011-2013 гг.;
- товарные накладные 2011 - 2015 гг.;
- выписки из Декларации ЕАЭС N RU Д-Ки.АЕ81.В.03080/19 и из Контур-Фокуса в отношении ООО «Рыбное место».

В связи подачей ООО «Вичюнай-Русь» в Суд по интеллектуальным правам искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №599022 в связи с его неиспользованием, им представлено ходатайство о приостановлении рассмотрения данного спора до принятия Судом по интеллектуальным правам окончательного судебного акта по поданному исковому заявлению (исковое заявление принято к производству в отношении товаров 29 класса МКТУ «продукты пищевые рыбные», дело №СИП-373/2021).

Коллегия на заседании, которое состоялось 14.05.2021, сочла нецелесообразным удовлетворение данного ходатайства, что может привести к затягиванию сроков рассмотрения данного возражения, мотивируя это тем обстоятельством, что рассмотрение данного искового заявления может занять неопределенно долгое время, учитывая, что правообладателем противопоставленного товарного знака – ООО ХК «Бизнесинвестгрупп» была предоставлена неисключительная лицензия на его использование в отношении товаров 29 класса МКТУ «продукты пищевые рыбные» (дата и номер государственной регистрации договора 19.10.2020 РД0343985).

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

С учетом даты приоритета (26.04.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №643621 представляет собой комбинированное обозначение *Советские*, включающее слово «Советские», выполненное оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №599022 представляет собой словесное обозначение «**СОВЕТСКИЙ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ:

- айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; *водоросли морские обжаренные*; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; желатин; желе фруктовое; желток яичный; закуски легкие на основе фруктов; изюм; икра; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; *клемы [неживые]*; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лецитин для кулинарных целей; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; миндаль толченый; *моллюски неживые*; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; пектины для кулинарных целей; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; *продукты пищевые рыбные*; пыльца растений, приготовленная для

пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; супы овощные; тахини [паста из семян кунжута]; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; яйца улитки; яйца.

Из перечня товаров 29 класса исключены следующие товары

- анчоусы; икра рыб обработанная; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; лосось; мидии неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины; сельдь; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; филе рыб; экстракты водорослей пищевые.

Дата внесения записи в Государственный реестр: 27.07.2020.

Анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком по признакам сходства показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, сравниваемые словесные элементы «СОВЕТСКИЕ» - «СОВЕТСКИЙ» характеризуются совпадающим составом согласных и гласных звуков, различающихся только звуками и буквами, расположенными в конечной части сравниваемых слов [Е – Й], одинаковым числом слогов (три слога) при совпадении двух первых слогов и одинаковым расположением совпадающих звуков, тождеством начальных и сходством конечных частей слов.

Кроме того, сравниваемые слова являются близкими по семантике, поскольку представляют собой производные (прилагательные) 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).

Учитывая фонетическое и семантическое сходство словесных элементов «Советские» - «СОВЕТСКИЙ», незначительные визуальные различия между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, обусловленные

использованием букв, выполненных различным шрифтом, не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству №599022, ограничило перечень товаров 29 класса МКТУ, исключив из него часть товаров, однородных с товарами 29 класса МКТУ (**продукты пищевые рыбные; икра рыб обработанная; консервы рыбные; крабовые палочки; креветки неживые; моллюски неживые**) оспариваемого товарного знака, в перечне противопоставленного товарного знака сохранились однородные и идентичные позиции (**водоросли морские обжаренные; клемы [неживые]; продукты пищевые рыбные; моллюски неживые**).

Однородность указанных товаров обусловлена их принадлежностью к одной родовой группе товаров, относящихся к морепродуктам (клемы – съедобные двустворчатые моллюски, см. <http://arktikfish.com/index.php/mollyuski/89-klemy>), совпадением позиций, одинаковыми условиями реализации этих товаров и кругом потребителей.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, несмотря на незначительные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

В силу изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №643621 противоречит требованиям пунктов 6(2) и 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительного права на товарный знак по свидетельству №599022, которому была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, оно имеет законный интерес защите своих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных товаров.

В связи с тем, что на дату подачи настоящего возражения и его рассмотрения противопоставленный товарный знак по свидетельству №599022 продолжает охраняться в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, доводы правообладателя о его неиспользовании лицом, подавшим возражение, не могут

служить причиной для снятия основания о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6(2) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия обращает внимание, что данное возражение, поступившее 02.02.2021, не может рассматриваться как повторное возражение, ранее поступившее в Роспатент, по которому было принято решение Роспатента от 18.02.2019.

Что касается доводов о злоупотреблении правом и недобросовестном поведении правообладателя противопоставленного товарного знака, в том числе, о его неиспользовании, то они не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения, поскольку коллегия не обладает такими полномочиями.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 643621 недействительным полностью.