

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2015, поданное ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ», г. Севастополь, и ООО «Морское содружество», Москва (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535530, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.02.2015 за №535530 по заявке №2013743890 с приоритетом от 18.12.2013 на имя ООО «Торговый Дом «Морское содружество», Москва (далее - правообладатель) для товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 18.12.2023.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение

AKVAFISH

.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №535530 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 (1), 9, 10 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в

Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененной 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» было создано в соответствии с законодательством Украины 01.04.1999 с наименованием ТОО «ИНТЕРРЫБФЛОТ»;

- в связи с принятием в Российскую Федерацию республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - республики Крым и города федерального значения Севастополя ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» 13.12.2014 присвоены российские ОГРН 1149204048256 и ИНН 9204022552;

- ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» является головной (управляющей) организацией группы компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ», основанной в 1994 году, в которую на дату приоритета оспариваемого товарного знака входили Sandwall Holdings Limited, ООО «Портофлот», ООО «НПП «Техрыба», ООО «Морерыбторг», ООО «Севсервис», ООО «Морское содружество»;

- основными видами деятельности ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ», а также группы компаний в целом, являются производство и реализация консервированных морепродуктов, в частности, рыбоконсервной продукции;

- продукция группы компаний представлена собственными марками - Аквамарин, Море, ИРФ, Морская коллекция, Атлантика;

- в период с 2003 по 2005 год по заказу ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» бренд-агентство IDENTICA (Великобритания) разработало наименование «АКВАМАРИН», концепцию и графические элементы фирменного стиля, элементы дизайна упаковки продукции, в том числе, графический элемент в виде изогнутой ленты с полем для надписи «АКВАМАРИН», а также графический элемент в виде оригинального изображения корабля, соответствующие товарному знаку по свидетельству №535530;

- продукция группы компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ», маркированная комбинированным обозначением со словесным элементом «АКВАМАРИН» и



оригинальным изображением корабля , ассоциирующимся с оспариваемым товарным знаком, с 2005 года и по настоящее время поставляется на территорию Российской Федерации;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака объем поставок на территорию Российской Федерации данной продукции составил более 220000000 (двухсот двадцати миллионов) единиц;

- производство продукции осуществляется как на предприятиях группы компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ», так и в отношении продукции, вылов которой производится за пределами территориальных вод Российской Федерации и Украины, путем размещения заказов на производство продукции на предприятиях, не входящих в группу;

- поставки продукции на территорию Российской Федерации в исследуемый период осуществлялись через входящие в группу компаний ООО «НПП «Техрыба», ООО «Севсервис», ООО «Морское содружество»;

- фактически ООО «Морское содружество» было создано в качестве структуры, представляющей интересы группы компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ» на территории Российской Федерации;

- основным учредителем ООО «Морское содружество» является ООО «Морерыбторг», также входящее в группу компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ» и имеющее общих учредителей с ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ»;

- с 2007 года продукция группы компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ» ежегодно экспонируется на проходящей в Москве выставке «ПродЭкспо», а с 2008 года постоянно фигурировала в транслируемой на Первом канале Российского телевидения (согласно официальным данным, охват аудитории среди населения Российской Федерации - 98,8%) программе «Контрольная закупка»;

- широкая известность потребителю указанной продукции группы компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ» в течение длительного (с 2005 года) периода времени обуславливает наличие в сознании потребителей представления об определенном изготовителе товара, маркированного графическими элементами в виде корабля и фигурной ленты, сопровождаемой словесным обозначением «АКВАМАРИН», а также об определенном уровне качества указанного товара, гарантированном его изготовителем;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, который ввиду крайне высокой степени сходства обозначений воспринимается как вариант продукции лиц, подавших возражение, создает в сознании потребителя представление о наличии связи между правообладателем указанного товарного знака и известным потребителю изготовителем продукции;

- при этом правообладатель оспариваемого товарного знака - ООО «Торговый дом «Морское содружество» не имеет никакого отношения к группе компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ»;

- вышеизложенные выводы подтверждаются результатами ретроспективного социологического опроса потребителей на территории Российской Федерации, проведенного в июне 2015 года Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом социологии РАН;

- согласно выводам, изложенным в аналитическом отчете, подготовленном по результатам указанного опроса, обозначение «АКВАМАРИН» являлось широко известным потребителям рыбных консервов в конце 2011 года, компания ООО «Морское содружество» являлась широко известной потребителям рыбных консервов в конце 2011 года, в конце 2011 года потребители рыбных консервов ассоциировали обозначение с компанией ООО «Морское содружество»;

- все указанные представления потребителей, относящиеся к концу 2011 года, связаны с деятельностью именно группы компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ», поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №535530 - ООО «Торговый Дом «Морское содружество», зарегистрировано в качестве юридического лица 06.02.2012, то есть позднее указанного периода;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535530 способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 29 класса МКТУ;

- все имущественные права на созданные бренд-агентством IDENTICA произведения изобразительного искусства с момента их создания принадлежат ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ», в связи с чем регистрация товарного знака противоречит пункту 9 статьи 1483 Кодекса;

- известность вышеуказанных произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации подтверждается приведенными выше доказательствами широкого распространения консервной продукции на территории Российской Федерации;

- ООО «Торговый дом «Морское содружество» производит и реализует товары (рыбные консервы) с использованием графических элементов, фактически воспроизводящих дизайн продукции компании «ИНТЕРРЫБФЛОТ»;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 535530 следует признать произведенным в нарушение требований пунктов 3 (1), 9, 10 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции, согласно которой «страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №535530 недействительной в отношении товаров 29 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей №344284 от 22.12.2011, выполненная на украинском языке, сопровождаемая переводом на русский язык [1];

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №0201501240560 от 13.01.2015 [2];

- распечатка информации об ассортименте продукции группы компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ» с сайта группы компаний [3];

- копии страниц веб-сайта бренд-агентства IDENTICA [4];

- заверенная копия справки от бренд-агентства IDENTICA с переводом на русский язык [5];

- презентация бренда, логотипа и фирменного стиля[6];

- копия справки №1549 от 26.06.2015 об объемах поставок продукции «АКВАМАРИН» на территорию Российской Федерации, сопровождаемая образцами этикеток консервов [7];

- копии справок от контрагентов группы компаний «ИНТЕРРЫБФЛОТ» [8];

- копии договоров поставки продукции «АКВАМАРИН» [9];

- копии грузовых таможенных деклараций [10];

- копии договоров на участие в международных выставках «ПРОДЭКСПО» с приложениями [11];

- копии договоров по оформлению выставочных стендов с приложениями [12];

- копия каталога «ПРОДЭКСПО 2011» [13];

- сведения об участии товаров «АКВАМАРИН» в выпусках программы «Контрольная закупка»: распечатки страниц веб-сайтов <http://zakupka.tv> и <http://www.ltv.ru> [14];

- аналитический отчет ФГБУН Института социологии РАН [15].

На заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2015, лицами, подавшими возражение, представлена копия решения Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2014 по делу №А40-106202/2014 [16].

В корреспонденции, поступившей 03.12.2015, лица, подавшие возражение, представили следующие дополнительные документы:

- распечатки страниц из сети Интернет с продукцией «АКВАМАРИН» и «УЛЬТРАМАРИН» [17];
- сравнение обозначений и продукции ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» и ООО «Торговый Дом «Морское содружество» [18];
- письмо ООО «Торговый Дом «Морское содружество» №03-11/106 от 03.11.2015 [19];
- письмо ООО «Торговый Дом «Морское содружество» №19-02/08 от 19.02.2014 [20].

На заседании коллегии 25.01.2015 лицами, подавшими возражение, также были представлены распечатки страниц из сети Интернет с продукцией «АКВАМАРИН» и «УЛЬТРАМАРИН», выявленные в результате запроса «картинки аквамаринов консервы» [21].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №535530 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- лица, подавшие возражение, не представили доказательств того, что ООО «Интеррыбфлот» и ООО «Морское содружество» входят в одну группу компаний;
- ООО «Морское содружество» является аффилированным лицом по отношению к правообладателю оспариваемого товарного знака – ООО «Торговый дом «Морское содружество», поскольку их учредителями являются одни и те же лица – Михайлов Николай Викторович и Стреляев Владимир Анатольевич;
- представленные к возражению доказательства принадлежности лицам, подавшим возражение, авторских прав на произведения дизайна противоречат фактическим обстоятельствам, поскольку вывод на рынок продукции с элементами авторского

произведения был осуществлен компанией ООО «Теунсервис» в период до даты окончания разработки компанией IDENTICA произведения дизайна;

- при этом генеральным директором и участником ООО «Теунсервис» является Михайлов Николай Викторович, являющийся также учредителем правообладателя оспариваемого товарного знака;

- исходя из представленных к возражению документов ООО «Морское содружество» приобретало консервы для перепродажи, но не являлось их производителем;

- также отсутствуют данные об участии ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» в производстве и реализации товаров;

- поскольку ни одно из лиц, подавших возражение, не является производителем товаров 29 класса МКТУ, довод о введении потребителей в заблуждение относительно производителя является безосновательным;

- документами возражения не подтверждена известность товаров, маркированных обозначением «АКВАМАРИН», до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- представленные документы о введении в оборот рыбных консервов не подтверждают, что по ним поставлялись банки какого-то определенного дизайна;

- принтскрины сайта программы Первого канала «Контрольная закупка» не содержат ни одного комбинированного обозначения «АКВАМАРИН» с изображением корабля;

- документы об участии ООО «Морское содружество» в выставке «ПродЭкспо» не подтверждают использование комбинированного обозначения со словесным элементом «АКВАМАРИН», так как отсутствует подтверждение экспонирования соответствующих товаров от официального организатора выставки;

- при проведении социологического исследования, подготовленного ФГБУН Института социологии РАН, были допущены существенные нарушения, а именно: ограниченная пригодность метода сбора, некорректно сформулированные анкетные вопросы, непрезентативность выборки;

- недостоверность данных социологического исследования, подготовленного ФГБУН Института социологии РАН, очевидна, поскольку обозначение, существование которого

материалами возражения не подтверждено, оказалось хорошо известным потребителям в конце 2011 года;

- потребителям демонстрировалось комбинированное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, но имеющее существенные отличия от этикеток, представленных к возражению;

- результаты социологического исследования, проведенного Центром маркетинговых исследований «ОЛИМП», показали, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «АКВАМАРИН» было малоизвестно (2% респондентов, что находится в пределах статистической погрешности и, по сути, свидетельствует о неизвестности марки потребителям);

- ООО «Морское содружество» неизвестно среди покупателей (знают не более 3% респондентов);

- кроме того, ООО «Морское содружество» не известно потребителю в качестве производителя рыбных консервов «АКВАМАРИН»;

- таким образом, результаты социологического исследования, представленного правообладателем, опровергают доводы лиц, подавших возражение, о широкой известности обозначения «АКВАМАРИН», а также известности ООО «Морское содружество» в качестве производителя товаров, маркированных данным обозначением;

- в свою очередь, правообладателем были представлены документы, подтверждающие введение им в оборот товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком до даты его приоритета;

- таким образом, на дату приоритета товарного знака на российском рынке существовали две аффилированные компании, использующие спорное обозначение в отношении рыбных консервов;

- в силу вышеизложенного, регистрация оспариваемого товарного знака не может вводить в заблуждение относительно производителя товаров;

- представленные к возражению сведения о разработке дизайна компанией «IDENTICA» указывают на иные произведения искусства, не тождественные

оспариваемому товарному знаку, и не являются надлежащими доказательствами создания и передачи исключительных прав (в частности, не представлены договор на разработку дизайна, техническое задание, сведения об авторах и их взаимоотношения с агентством «IDENTICA», документы о передаче исключительных прав кому-либо из лиц, подавших возражение).

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы:

- письмо ООО «ФЛАГМАН ВКУСА», сертификат соответствия, товарные накладные от 10.10.2013, 24.10.2013, 25.10.2013, 28.10.2013, 18.12.2013 [22];
- отчет об уровне знания рыбных консервов, подготовленный Центром маркетинговых исследований «Олимп» [23];
- заключение специалиста по результатам рецензирования социологического исследования №813/15 от 15.10.2015 [24];
- договор на выполнение работ №ТР17-03 от 07.04.2003, акт выполнения работ и передачи авторских прав по договору от 22.04.2003 [25];
- нотариально заверенное заявление Томашевского А.А. №78АА9570033 [26];
- письмо-согласие ООО «Теунсервис» от 02.12.2013 [27];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» [28];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО» [29];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО» [30];
- Общие условия участия в выставках на центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР», введенные в действие с 01.01.2005 [31];
- договор поставки товара №ДПК-15-11-2003/1 от 19.11.2003 [32];
- товарные накладные [33];
- акты №47 от 12.02.2004 и №94 от 14.03.2005 на выполнение работ-услуг, образцы этикеток консервов с маркировкой «АКВАМАРИН» [34];

- прайс-лист продукции ООО «Теунсервис» от 02.02.2004 [35];
- выписка из ЕГРЮЛ от 08.04.2013 относительно ООО «Теунсервис» [36].

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

С учетом даты (18.12.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №535530 правовая база для оценки его охраноспособности 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 1 пункта 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 подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №535530 с приоритетом от



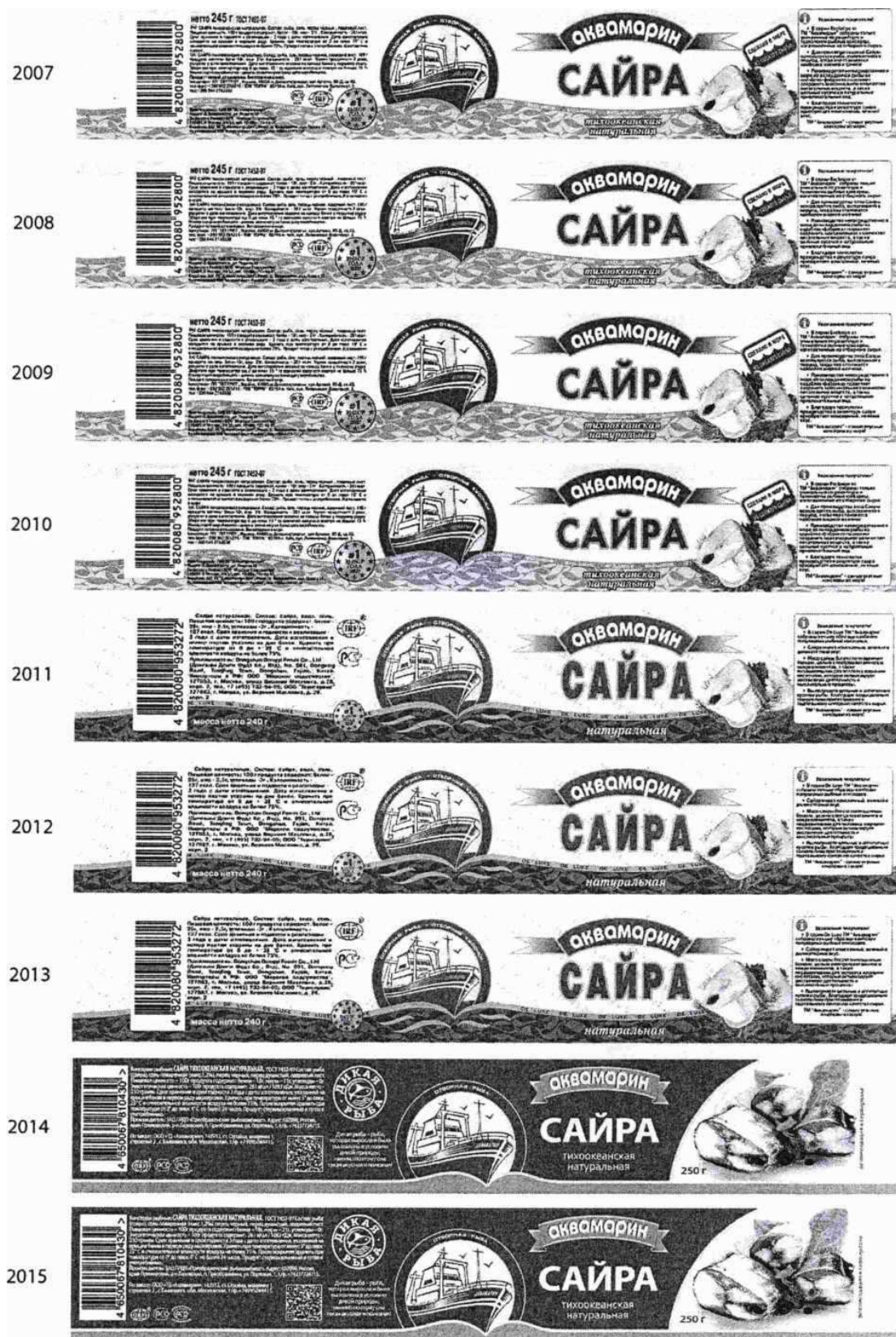
18.12.2013 представляет собой комбинированное обозначение **АКВАФИШ**. В центральной части товарного знака размещен визуально доминирующий изобразительный элемент, выполненный в виде круга, в который вписаны стилизованное изображение носовой части корабля на фоне парящих в небе птиц. Над изобразительным элементом на фоне стилизованной, изгибающейся ленты с треугольными концами размещен словесный элемент «АКВАФИШ», выполненный оригинальным буквами русского алфавита белого цвета. Этот же словесный элемент, но выполненный буквами синего цвета, размещен под кругом.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №535530 предоставлена на имя ООО «Торговый Дом «Морское содружество» в сочетании синего, белого, серого цветов в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; белки для кулинарных целей; икра; клей рыбий пищевой; консервы рыбные; креветки неживые; лангусты неживые; лосось; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; омары неживые; паштеты из печени; печень; продукты рыбные, включенные в 29 класс; ракообразные неживые; рыба неживая; сардины; сельдь; солонина; субпродукты; трепанги неживые; тунец; устрицы неживые».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535530 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 9, 10 статьи 1483 Кодекса и статьей 10 bis Парижской конвенции.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535530 подано ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» и ООО «Морское содружество», которые, по их утверждению, взаимосвязаны посредством ООО «Морерыбторг» (ООО «Морерыбторг» является основным учредителем ООО «Морское содружество» и имеет общих учредителей с ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ»).

В распоряжении коллегии отсутствуют данные относительно учредителей ООО «Морерыбторг», что не позволяет констатировать наличия соответствующей зависимости между лицами, подавшими возражение. Вместе с тем из совокупности представленных к возражению документов [1-15] усматривается, что данные общества совместно осуществляют хозяйственную деятельность по производству и продвижению рыбной консервной продукции. Так, например, из распечаток программы «Контрольная закупка» следует, что рыбные консервы «Аквамарин» позиционировались как произведенные ООО «Морское содружество», так и компанией «ИНТЕРРЫБФЛОТ». Для маркировки рыбной продукции ими используются следующие этикетки [7]:



Помимо продемонстрированных этикеток консервов сайры к возражению приложены этикетки консервов шпрот, тунца, бычков, кильки, сардин с аналогичной маркировкой (во всех этикетках присутствуют стилизованное изображение корабля,

заключенное в незавершенный круг, и словесный элемент «АКВАМАРИН», выполненный на фоне изгибающейся ленты) [7].

При сопоставлении приведенных выше этикеток с оспариваемым товарным знаком коллегией выявлено, что они включают в себя близкий к тождеству изобразительный элемент в виде плывущего корабля и созвучные в начальной части словесные элементы «Аквармарин»/«Аквафиш», расположенные на фоне изогнутой ленты.

Хозяйственная деятельность ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» и ООО «Морское содружество» состоит в производстве и продвижении на рынок Российской Федерации рыбных консервов, которые являются однородной продукцией по отношению ко всем товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации №535530 (товары совпадают по виду, либо относятся к общему роду (представляют собой консервы и сами продукты, из которых они изготовлены), реализуются в продовольственных магазинах, имеют общий круг потребителей и одинаковое назначение).

Таким образом, коллегия усматривает возможность постановки правообладателем оспариваемого товарного знака вопроса о нарушении исключительных прав на него ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» и ООО «Морское содружество» и препятствование осуществлению ими хозяйственной деятельности. В связи с изложенным данные лица признаны заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535530.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №535530 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, установлено следующее.



Очевидно, что изначально ни оспариваемый товарный знак в целом , ни его отдельные элементы, не несут в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

В этой связи в результате анализа представленных к возражению документов коллегией установлено следующее.

Обращение к имеющимся в деле выпискам из ЕГРЮЛ позволило выявить, что существуют:

- ООО «Теунсервис», дата регистрации 08.01.2002 г., учредители Михайлов Н.В., Стреляев В.А., размер доли (в процентах) в уставном капитале 50 и 50;

- ООО «Морское Содружество», дата регистрации 04.11.2004, учредители ООО «Морерыбторг», Михайлов Н.В., Стреляев В.А., размер доли (в процентах) в уставном капитале 55, 22.5, 22.5, соответственно;

- ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ», дата регистрации 10.08.2011, учредители Нигар В.И., Гельвановский В.Г., размер доли (в процентах) в уставном капитале 57.45 и 42.55, соответственно;

- ООО «Торговый Дом «Морское содружество», дата регистрации 06.02.2012, учредители Михайлов Н.В., Стреляев В.А., размер доли (в процентах) в уставном капитале 50 и 50.

Согласно документам [25] ООО «Теунсервис» в 2003 году заказало ООО «Проектное научно-производственное предприятие-5» создание логотипа и этикетки. По итогам исполнения договора, ООО «Теунсервис» были переданы авторские права на логотип в виде плывущего корабля. Документы [32-35] иллюстрируют осуществление ООО «Теунсервис» деятельности по производству и реализации на территории

Российской Федерации рыбных консервов за период 2004-2005 годы. Продукция сопровождалась обозначением «АКВАМАРИН», расположенном на изогнутой ленте, на этикетке присутствовало изображение плывущего корабля.

Относительно деятельности ООО «Морское Содружество» и ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» коллегией установлено следующее.

В 2003 – 2005 гг. по заказу ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» бренд-агентство IDENTICA (Великобритания) разработало фирменный дизайн упаковки консервов, включающий словесное обозначение «АКВАМАРИН» и оригинальное изображение плывущего корабля [4-6]. Необходимо отметить, что довод правообладателя товарного знака по свидетельству №535530 о непредставлении лицами, подавшими возражение, надлежащих документов по исполнению бренд-агентство IDENTICA соответствующего договора, ставит под сомнение наличие авторским прав у ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» на произведение дизайна. Вместе с тем, установление факта принадлежности авторских прав определенному лицу выходит за пределы компетенции коллегии, что не позволяет дать должную оценку данному доводу.

Исходя из представленных лицами, подавшими возражение, грузовых таможенных деклараций [10] следует, что ООО «Морское содружество» в течение 2012 – 2013 гг. в рамках действия контрактов №03/11 от 03.11.2010 и №29/07 от 23.08.2013 [9] регулярно (поставки осуществлялись несколько раз в неделю) и в значительных объемах ввозило в Российскую Федерацию консервную рыбную продукцию с маркировкой «АКВАМАРИН». По приведенным в грузовых таможенных декларациях данным в совокупности было поставлено более одного миллиона банок консервов с указанной маркировкой.

Поставляемая консервная продукция изготавливалась различными производителями по заказу ООО «Морское содружество», о чем свидетельствуют письменные подтверждения ряда предприятий [8]. И в частности, имеется письмо от ООО «Интерфлот-продукт», фигурирующего в одной из грузовых таможенных деклараций в качестве изготовителя консервов «АКВАМАРИН».

Согласно справке [7], объем поставок консервированных морепродуктов «АКВАМАРИН» на территорию Российской Федерации за период с 2005 по 2013 год составил более двухсот миллионов единиц продукции. Общая сумма контракта №03/11 от 03.11.2010 составила 20733084\$ (двадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи восемьдесят четыре доллара США), а общая сумма контракта №29/07 от 23.08.2013 составила 300000000-00 (триста миллионов рублей 00 копеек). Необходимо отметить, что справка [7] сопровождается образцами этикеток линейки консервной продукции «АКВАМАРИН» (как указывалось ранее в настоящем заключении, были представлены этикетки консервов сайры, шпрот, тунца, бычков, кильки, сардин).

Данная продукция экспонировалась на выставке «ПРОДЭКСПО» в 2010, 2011, 2012, 2013 гг. [12]. Довод правообладателя товарного знака по свидетельству №535530 о том, что договор на монтаж-демонтаж стенда на выставке заключен с иной компанией, нежели та, которая указана в типовом соглашении, является неубедительным, поскольку не опровергает факт участия в выставке.

Коллегией принято во внимание многократное упоминание рыбных консервов «Акварин» (производители ООО «Морское Содружество» и ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ») в программе «Контрольная закупка», которая транслируется на «Первом телеканале» (ОРТ) [13]. Необходимо отметить, что ОАО «Первый канал» является самой крупной государственной телекомпанией, обладающей наибольшим охватом аудитории Российской Федерации (98,8 % населения), см. <https://ru.wikipedia.org>.

Довод правообладателя о том, что производимые ООО «Морское Содружество» и ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» рыбные консервы сопровождались иным изобразительным элементом, коллегия признает неубедительным. Из представленных документов (в частности, заказ разработки фирменного стиля и позиционирование продукции на выставке) в их совокупности можно заключить, что изображение плывущего корабля проставлялось на этикетках рыбных консервов. Примеров использования иного обозначения или отсутствия какого-либо изобразительного элемента на рыбных консервах, производимых лицами, подавшими возражение, правообладателем не представлено.

Относительно деятельности ООО «Торговый Дом «Морское содружество» необходимо отметить, что из имеющихся в деле документов [22] усматривается реализация правообладателем рыбных консервов под обозначением «Аквафиш» в октябре 2013 года, т.е. за 1.5 месяца до даты подачи заявки. При этом определить, какой изобразительный элемент проставлялся на этикетке, не представляется возможным. В связи с изложенным коллегия полагает, что указанные сведения не могут быть положены в основу разрешения данного спора.

Обращение к товарному знаку по свидетельству №535530 и этикеткам, используемым ранее даты подачи заявки (18.12.2013) ООО «Теунсервис» и ООО «Морское Содружество», ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» для сопровождения производимых ими рыбных консервов, показало следующее.

Очевидно, что на них присутствует практически тождественное изображение плывущего корабля. Имеются незначительные различия в деталях проработки корабля (на этикетках на корме корабля визуализируется элемент, ассоциирующийся с надписью) и фонового элемента в виде круга (на этикетках круг воспринимается усеченным в нижней части за счет размещения его на фоне стилизованного изображения волны). Однако, несмотря на отмеченные различия, сравниваемые изобразительные элементы производят одинаковое общее зрительное впечатление.

В соответствии с пунктом 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, «При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом».

В рассматриваемом случае изобразительный элемент в виде плывущего корабля играет существенную роль в индивидуализации товаров благодаря его значительным размерам и пространственному положению как, в оспариваемом товарном знаке, так и на этикетках, а также за счет оригинальности и запоминаемости его потребителем.

Относительно словесных элементов «АКВАФИШ» и «АКВАМАРИН» коллегия считает необходимым отметить, что несмотря на различие словесных элементов и их различное расположение относительно изображения корабля в оспариваемом товарном знаке и на этикетках, они способствуют восприятию сравниваемых обозначений сходными, поскольку наблюдается тождественная буквенная часть «АКВА-», с которой начинается прочтение словесных элементов, выполненных одинаковыми видами шрифта. Усугубляет сходство также размещением словесных элементов на фоне одинаково изогнутых лент.

Таким образом, фактические данные свидетельствуют о том, что до даты подачи заявки №2013743890, а именно, с 2004 года, на рынке Российской Федерации присутствовали рыбные консервы, сопровождаемые этикеткой, на которую были нанесены изображение плывущего корабля и словесный элемент «Аквармарин». При этом общий зрительный образ, формируемый спорным товарным знаком и анализируемыми выше этикетками, одинаков. Имеющиеся отличия в композиционном расположении изобразительных и словесного элементов, нюансные отличия в проработке изображения плывущего корабля имеют несущественный характер.

Коллегия также полагает принципиальным для разрешения спора то обстоятельство, что производство рыбных консервов ООО «Теунсервис» осуществлялось только в 2004-2005 годах (сведения о производстве продукции в течение 8 лет, предшествующих дате подачи заявки, отсутствуют) в незначительных количествах (около 1000 шт.). ООО «Торговый дом «Морское содружество» поставляло консервы за 1.5 месяца до даты приоритета оспариваемого товарного знака (с 10.10.2013) в количестве около 20000 единиц продукции. Непосредственно в период, предшествующий дате подачи заявки (2005-2013), производство рыбных консервов и их реализация в значительных объемах осуществлялись ООО «Морское Содружество» и ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ».

По мнению коллегии, объемы производимой ООО «Теунсервис» и ООО «Торговый Дом «Морское Содружество» продукции не сопоставимы с объемами продукции, поставляемыми на территорию Российской Федерации лицами, подавшими возражение (более двухсот миллионов единиц продукции), как и период времени

осуществления соответствующей хозяйственной деятельности (два года, 15. месяца и 8 лет).

Согласно результатам аналитического отчета ФГБУН Института социологии РАН, подготовленного по результатам социологического опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей рыбных консервов [14], 56% опрошенных



встречались с товарами, маркированными обозначением , при этом 46% опрошенных это обозначение стало известно в 2009 – 2011 гг. 35% респондентов определили, что производителем рыбных консервов под указанным товарным знаком является компания «Морское содружество», а 30 % считает, что данную продукцию производит компания «ИНТЕРРЫБФЛОТ».

Продемонстрированное в рамках социологического опроса обозначение включает основные индивидуализирующие элементы этикеток консервов, используемых лицами, подавшими возражение (визуально доминирующее изображение корабля и словесный элемент «АКВАМАРИН»).

Принимая во внимание аффилированность ООО «Теунсервис», ООО «Морское Содружество», ООО «Торговый Дом «Морское содружество», коллегия полагает, что все предприятия были хорошо осведомлены о хозяйственной деятельности друг друга, в частности, об использовании образа плывущего корабля и развивающейся изогнутой ленты. Однако, ООО «Торговый дом «Морское содружество» реализовало право по приобретению исключительных прав на оспариваемый товарный знак, включающий изобразительные элементы, длительно используемые аффилированным по отношению к нему лицом, без согласия этого лица.

Таким образом, из совокупности представленных к возражению документов усматривается, что на российском рынке в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака присутствовала консервная продукция лиц, подавших возражение, которая маркировалась этикетками, обладающим крайне высокой степенью сходства с товарным знаком по свидетельству №535530. В силу

данных обстоятельств коллегия полагает, что до даты подачи заявки №2013743890 у российских потребителей сформировались устойчивые ассоциации относительно производителей рыбных консервов, сопровождаемых обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, а именно, существовала узнаваемость в качестве таковых ООО «Морское Содружество» и ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ».

В связи с изложенным появление на российском рынке рыбных консервов и



однородной продукции, маркированных оспариваемым товарным знаком , произведенной правообладателем, способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление об их производителе.

Указанный вывод коллегии подтверждают данные аналитического отчета ФГБУН Института социологии РАН [14], согласно которому 89% опрошенных ассоциируют сравниваемые обозначения друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, а 69% опрошенных допустили возможность ошибки, в результате которой они могли купить рыбные консервы, маркированные товарным знаком по свидетельству №535530, вместо консервов под обозначением, используемым лицами, подавшими возражение.

По поводу аналитического отчета [14] коллегия отмечает, что он подготовлен авторитетной организацией, имеющей длительный опыт в проведении социологических исследований.

Представленные правообладателем оспариваемого товарного знака отчет Центра маркетинговых исследований «ОЛИМП», подготовленный по итогам социологического исследования «Уровень знания рыбных консервов» [18], и заключение специалиста А.В. Стрельниковой [19], содержащее критику методологии проведения социологического исследования ФГБУН Института социологии РАН [14], не опровергают имеющиеся в материалах дела фактические данные о продолжительном присутствии на российском рынке ранее даты приоритета спорного товарного знака консервов,

маркированных сходным обозначением, произведенных и вводимых в гражданский оборот лицами, подавшими возражение.

Кроме того, необходимо отметить, что при выявлении Центром маркетинговых исследований «ОЛИМП» степени знания потребителями консервов с



маркировкой респондентам демонстрировалось 41 различных вариантов комбинированных обозначений, и в результате 8% респондентов ответили об известности им этого обозначения.

Необходимо пояснить, что законодательство не устанавливает специальных требований относительно степени известности обозначений в рамках рассмотрения вопроса о способности товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №535530 в отношении товаров 29 класса МКТУ произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно



источника происхождения товаров, маркированных товарным знаком .

В корреспонденции [17], поступившей 03.12.2015, лицами, подавшими возражение, приведены примеры одновременного присутствия в ассортименте одних и тех же Интернет-магазинов их продукции и продукции правообладателя оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о возможности реального смешении товаров в гражданском обороте.

Относительно доводов лиц, подавших возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №535530 произведена с нарушением положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Оба участника спора (ООО «Торговый дом «Морское содружество» и ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ») заявили о наличии авторских прав на изобразительный элемент, воспроизведенный в товарном знаке по свидетельству №535530. Поскольку решение спора об авторстве не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, оно может быть разрешено только в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оценка действий ООО «Торговый дом «Морское содружество» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №535530 на предмет соответствия требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции (недобросовестная конкуренция) также не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в связи с чем оценка действий правообладателя на предмет недобросовестной конкуренции не может быть произведена коллегией.

Что касается оспаривания товарного знака по свидетельству №535530 по пункту 10 статьи 1483 Кодекса, согласно которому «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», коллегия отмечает следующее.

Приведенная норма представляет собой новую редакцию пункта 10 статьи 1483 Кодекса, внесенную Федеральным законом от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ и вступившую в силу с 1 октября 2014 года.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для

признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Таким образом, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.12.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, без редакционных изменений статьи 10 пункта 1483 Кодекса, вступивших в силу с 1 октября 2014 года.

В связи с изложенным, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №535530 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса является несостоятельным.

Доводы особого мнения, представленного правообладателем оспариваемого товарного знака в корреспонденции, поступившей 28.01.2016, а также изложенные в жалобе от 03.02.2016, поступившей на имя Руководителя Роспатента Г.П.Ивлиева, по существу касаются соответствия товарного знака по свидетельству №535530 требованиям пунктов 3 (1) и 9 статьи 1483 Кодекса. Позиция коллегии по вопросу соответствия товарного знака данным нормам Кодекса изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №535530 недействительным полностью.