

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 29.02.2016 возражение, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014715445, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **СОВЕТСКИЕ** по заявке №2014715445, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2014 (с датой приоритета от 29.12.2012, установленного по дате подачи первоначальной заявки №2012746513, из которой заявка №2014715445 была выделена), заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.10.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 29, 30 и части товаров 32 класса МКТУ («пиво») по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, а также статей 1477, 1481 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранние приоритеты, а именно:

- с товарными знаками «**СОВЕТСКИЕ**» (свидетельство №186534/1 [1] с приоритетом от 14.05.2998 (срок действия регистрации продлен до 14.05.2018)), «**ЛЕГЕНДАРНЫЙ СОВЕТСКИЙ ПЛОМБИР**» (свидетельство №271992 [2] с приоритетом от



26.10.2001 (срок действия регистрации продлен до 26.10.2021)), «**СОВЕТСКИЙ**» (свидетельство №441916 [3] с приоритетом от 13.08.2010), зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «Фабрика мороженого «СЛАВИЦА», 660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 43, а/я 28278;

- с коллективным товарным знаком «**СОВЕТСКИЙ**» (свидетельство №467511 [4] с приоритетом от 14.03.2011), зарегистрированным в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры» на имя Союза сыроделов Алтайского края, 659002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Хлебозаводская, 10;



- с товарными знаками «**СОВЕТСКИЙ**» (свидетельство №38383 [5] с приоритетом от 12.03.1969 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019)),



«**СОВЕТСКИЙ**» (свидетельство №264540 [6] с приоритетом от 19.12.2003 (срок действия регистрации продлен до 19.12.2023)), «**СОВЕТСКОЕ**» (свидетельство №269853 [7] с приоритетом от 07.04.2004 (срок действия регистрации продлен до 07.04.2024)), «**Soviet**» (свидетельство №274183 [8] с приоритетом от 14.05.2004 (срок действия регистрации продлен до 14.05.2024)), «**Sowjetisch**» (свидетельство №286206 [9] с приоритетом от 14.05.2004 (срок действия регистрации продлен до 14.05.2024)), «**Sovetskoe**» (свидетельство №277619 [10] с приоритетом от 14.05.2004 (срок действия регистрации продлен до 14.05.2024)), зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ,

однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ, на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11.

Заявленное обозначение обладает высокой степенью сходства с противопоставленными товарными знаками, а также совпадают сравниваемые товары, поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя может привести к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки « **СОВЕТСКИЕ** » (свидетельство №186534 с приоритетом от 14.05.1998 (срок действия регистрации продлен до 14.05.2018)), «**СОВЕТСКИЕ**» (свидетельство №447284 с приоритетом от 10.08.2001) в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыба; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца» и товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности».

Наличие у заявителя исключительного права на тождественные заявленному обозначению товарные знаки в отношении идентичных товаров исключает его регистрацию в качестве товарного знака в отношении этих товаров.

В поступившем возражении и дополнениях к нему, поступивших 16.06.2016 и 15.09.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в законодательстве отсутствует такое основание отказа в регистрации товарного знака как наличие тождественного товарного знака, зарегистрированного на имя заявителя;

- заявителем не оспаривается, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №186534/1 [1], №271992 [2], №441916 [3], зарегистрированные в отношении таких товаров как «мороженое; пищевой лед», препятствуют

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед»;

- учитывая, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №467511 [4] зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры», заявитель просит ограничить заявленные товары 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты» товарами «молоко; молоко сгущенное»;

- по мнению заявителя, товары «сыры» и «молоко» не являются однородными, поскольку имеют разную технологию изготовления и потребительские свойства и не могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения;

- против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467511 [4] заявителем подано соответствующее возражение;

- заявитель считает возможным ограничить заявленные товары 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые» до таких товаров как «масло сливочное, масла растительные, маргарин, кондитерский жир»;

- поскольку противопоставленные товарные знаки №38383 [5], №264540 [6], №269853 [7], №274183 [8], №286206 [9], №277619 [10] зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ, заявитель считает возможным сократить перечень товаров 32 класса МКТУ, заменив позицию «пиво» товаром «пиво безалкогольное», при этом «пиво безалкогольное» относится к такому виду товара 32 класса МКТУ, указанному в перечне рассматриваемой заявки, как «напитки безалкогольные»;

- в связи с внесением изменений в перечень товарного знака по свидетельству №186534, принадлежащего заявителю, заявитель также просит ограничить заявленные товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия» товарами «хлебобулочные изделия, а именно: хлеб, булка, пончики, пирожки с мясом, с картошкой, с капустой и с другой начинкой (готовые к употреблению и замороженные)».

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.10.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

29 класс МКТУ - рыба, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко, молоко сгущенное с сахаром, масло сливочное, масла растительные, маргарин, кондитерский жир;

30 класс МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, а именно: хлеб, булка, пончики, пирожки с мясом, с картошкой, с капустой и с другой начинкой (готовые к употреблению и замороженные); кондитерские изделия, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности.

32 класс МКТУ - пиво безалкогольное; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, в том числе пиво безалкогольное; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, не принятые во внимание в решении Роспатента от 30.10.2015.

Так, заявленное обозначение «СОВЕТСКИЕ» воспроизводит обозначение, которое до даты подачи заявки №2014715445 использовалось ООО «Вичюнай-Русь» в качестве средства индивидуализации продукции, однородной указанному в заявленном перечне 29 класса МКТУ товару «рыба» (см. <http://viciunaigroup.eu>; <http://bestseafood.ru>).

Таким образом, заявленное обозначение в отношении указанного товара не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя.

Заявитель был в установленном порядке уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, представил свои доводы в защиту регистрации товарного знака, которые сводятся к следующему:

- использование ООО «Вичюнай-Русь» обозначения «СОВЕТСКИЕ» в отношении товаров 29 класса МКТУ было признано в судебном порядке

правонарушением, вследствие чего ООО «Вичунай-Русь» больше не выпускает и перевозит через таможенную Россию рыбную продукцию, маркированную обозначением «СОВЕТСКИЕ»;

- на дату принятия оспариваемого решения Роспатента по заявке №2014715445 заявителю принадлежало исключительное право на товарные знаки №264826, №186534, в том числе в отношении однородных и идентичных «рыбе» товаров;

- на имя заявителя принято решение о регистрации товарного знака «СОВЕТСКИЙ» по заявке №2014712524, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыба».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.12.2012) приоритета первоначальной заявки №2012746513, из которой рассматриваемая заявка №2014715445 была выделена, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «**СОВЕТСКИЕ**» по заявке №2014715445 с приоритетом от 29.12.2012 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. С учетом доводов возражения и дополнений к нему, поступивших 16.06.2016 и 15.09.2016, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров:

29 класс МКТУ - рыба, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко, молоко сгущенное с сахаром, масло сливочное, масла растительные, маргарин, кондитерский жир;

30 класс МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, а именно: хлеб, булка, пончики, пирожки с мясом, с картошкой, с капустой и с другой начинкой (готовые к употреблению и замороженные); кондитерские изделия, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности.

32 класс МКТУ - пиво безалкогольное; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, в том числе пиво безалкогольное; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

С учетом доводов решения Роспатента от 30.10.2015 препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака являются зарегистрированные на имя иных лиц товарные знаки «**СОВЕТСКИЕ**» (свидетельство №186534/1 [1] с приоритетом от 14.05.2998);

«ЛЕГЕНДАРНЫЙ СОВЕТСКИЙ ПЛОМБИР» (свидетельство №271992 [2] с приоритетом от 26.10.2001);  (свидетельство №441916 [3] с приоритетом от 13.08.2010); «**СОВЕТСКИЙ**» (свидетельство №467511 [4] с приоритетом от 14.03.2011);  (свидетельство №38383 [5] с приоритетом от 12.03.1969);  (свидетельство №264540 [6] с приоритетом от 19.12.2003); «**СОВЕТСКОЕ**» (свидетельство №269853 [7] с приоритетом от 07.04.2004); «**Soviet**» (свидетельство №274183 [8] с приоритетом от 14.05.2004); «**Sowjetisch**» (свидетельство №286206 [9] с приоритетом от 14.05.2004); «**Sovetskoe**» (свидетельство №277619 [10] с приоритетом от 14.05.2004.

Анализ материалов возражения показал, что заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [10], а также однородность товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед», приведенных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3].

Что касается однородности таких товаров 29 класса МКТУ как «молоко, молоко сгущенное с сахаром; масло сливочное, масла растительные, маргарин, кондитерский жир», товара 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом доводов возражения, и товаров 29 класса МКТУ «сыры», указанных в перечне противопоставленного товарного знака [4], а также алкогольных напитков, к категории которых относятся все приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков [5] - [10] товары, то необходимо указать следующее.

Так, приведенные выше товары 29 класса МКТУ «молоко», «молоко сгущенное с сахаром» и «сыр», согласно словарно-справочным сведениям (см. например, статьи «молоко и молочные продукты», «молочные продукты», приведенные в Большой советской энциклопедии в 62 томах, М.: «ТЕРРА», 2006 г., том 30, стр. 236, стр. 242) представляют собой группу пищевых продуктов, вырабатываемых из молока. То есть указанные виды товаров соотносятся друг с другом по роду и по виду сырья, из которого вырабатываются.

Необходимо указать, что молоко используется в качестве сырья также и для производства «масла сливочного» - пищевого продукта, изготовленного на основе концентрата молочного жира, и «маргарина» - пищевого продукта из смеси нескольких растительных масел и животных жиров, молока, вкусовых, ароматических и некоторых других веществ, заменителя сливочного масла (см. там же статьи «маргарин», «масло коровье», том 28, стр. 42 и 231)

Ввиду высокой степени сходства заявленного обозначения «СОВЕТСКИЕ» и противопоставленного товарного знака « **СОВЕТСКИЙ** » по свидетельству №467511 [4] в фонетическом, семантическом и графическом отношениях, предназначения этих обозначений для продуктов питания недорогой ценовой категории, в отношении которых степень внимательности потребителей невелика, а также принимая во внимание их совместную встречаемость в гражданском обороте при реализации (расположены рядом друг с другом на магазинных полках), можно сделать вывод о высокой вероятности смешения сравниваемых обозначений потребителями при покупке товаров. В этой связи следует сделать вывод об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] друг с другом в отношении приведенных выше товаров, признанных коллегией однородными.

Что касается заявленных товаров 29 класса МКТУ «масла растительные» (жиры, извлекаемые из масличного сырья, см. там же, статья «масла растительные», том 28, стр. 222), «кондитерский жир» (пищевой жир в основном растительного происхождения, см. <http://ru.rfwiki.org>), то в отношении них коллегией однородность с видом товара «сыр» не усматривается, поскольку указанные товары хоть и

являются пищевыми продуктами, но изготовлены из разного вида сырья, характеризуются разными местами и условиями реализации, имеют разное назначение и потребителя («масла растительные, кондитерский жир» применяются в кулинарии в качестве ингредиента для изготовления различных блюд, «сыр» непосредственно используется в качестве продукта питания).

В части заявленного вида товара 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива» противопоставленных товарных знаков [5] – [10], коллегия отмечает следующее.

В соответствии с ГОСТ Р 53358 «Продукты пивоварения. Термины и определения» безалкогольное пиво – это пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Указанное свидетельствует о том, что, безалкогольное пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5% не подпадает под понятие алкогольной продукции.

Вместе с тем, пиво, содержащее алкоголь, и безалкогольное пиво производятся на одних и тех же производственных мощностях. Изготовление пива, содержащего

этиловый спирт, и безалкогольного пива регулируется одним и тем же межгосударственным стандартом (ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия).

В свою очередь, пиво и алкогольные напитки имеют одинаковые условия сбыта (оптом и в розницу), а также общее место продажи. Также совпадает круг потребителей пива (в том числе безалкогольного) и других алкогольных напитков. Во многом сходно и их назначение.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное» может ассоциироваться со сходными противопоставленными товарными знаками [5] – [10], зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящимися к алкогольной продукции.

Все вышеуказанные обстоятельства обуславливают вывод о несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко, молоко сгущенное с сахаром; масло сливочное, маргарин», товара 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное».

Что касается приведенных в решении Роспатента доводов о наличии у заявителя по рассматриваемой заявке №2014715445 исключительного права на товарные знаки « **СОВЕТСКИЕ** » (свидетельство №186534 с приоритетом от 14.05.1998) и «**СОВЕТСКИЕ**» (свидетельство №447284 с приоритетом от 10.08.2001), то необходимо указать следующее.

Вышеуказанные товарные знаки по свидетельствам №186534 и №447284 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарных знаков на дату (30.10.2015) принятия Роспатентом решения по заявке №2014715445 действовала, в частности, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ. Так, товарный знак по свидетельству №186534 охранялся в отношении товаров 29 класса МКТУ «желе, варенье, компоты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба; яйца», 30 класса МКТУ «дрожжи, пекарные порошки; кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные

изделия, кондитерские изделия; мед, сироп из патоки», а товарный знак по свидетельству №447284 – для товаров 30 класса МКТУ «пряности; соль, горчица; уксус, соусы (приправы)».

Кроме того, заявитель внес изменения в перечень товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №186534, изменив позицию «хлебобулочные изделия» на «хлебобулочные изделия, а именно: хлеб, булка, пончики, пирожки с мясом, с картошкой, с капустой и с другой начинкой (готовые к употреблению и замороженные)». Таким же образом заявителем был скорректирован перечень по рассматриваемой заявке №2014715445 в соответствии с доводами поступившего возражения.

Заявителем не оспаривается тождество заявленного обозначения и принадлежащих ему товарных знаков по свидетельствам №186534 и №447284, основанное на полном совпадении одного обозначения с другим, а также идентичность товаров 29 класса МКТУ «рыба, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца» и 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, а именно: хлеб, булка, пончики, пирожки с мясом, с картошкой, с капустой и с другой начинкой (готовые к употреблению и замороженные), кондитерские изделия, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы», для маркировки которых они предназначены.

При этом уже имеющееся у заявителя исключительное право на товарные знаки по свидетельствам №186534 и №447284 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке №2014715445, поскольку это противоречит самой природе исключительного права.

Таким образом, коллегия усматривает, что заявитель уже является обладателем исключительных прав, испрашиваемых по заявке №2014715445 (часть заявленных товаров), удостоверяемых свидетельствами №186534 и №447284. Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны противоречит самой природе исключительного права.

Так, товарный знак относится к средствам индивидуализации и является нематериальным объектом (пункт 2 статьи 132 Кодекса). В отличие от материального объекта нематериальный объект может использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. Так, в частности статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Исключительность права на товарный знак проявляется в запрещении другим лицам, кроме владельца права на знак, использовать данный или сходный знак для маркировки товаров того же рода и введения их в оборот на территории, где возникло право. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же рода.

При этом исключительное право на товарный знак обременено необходимостью его использования в гражданском обороте. В противном случае заинтересованное лицо вправе поставить вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием согласно положениям статьи 1486 Кодекса.

Не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №186534 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2015 по делу №СИП-435/2015 была досрочно прекращена в отношении товаров «рыба; овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке». Следовательно, для этих товаров нарушение принципа исключительного права на товарный знак «СОВЕТСКИЕ» отсутствует.

Вместе с тем, в отношении заявленного вида товара 29 класса МКТУ «рыба» необходимо указать следующее.

Согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. <http://viciunaigroup.eu>; <http://bestseafood.ru>), а также имеющимся в материалах дела документам, заявленное обозначение «СОВЕТСКИЕ» воспроизводит обозначение, которое до даты подачи заявки №2014715445 использовалось в гражданском обороте ООО «Вичюнай-Русь» в качестве средства индивидуализации продукции, однородной указанному в заявленном перечне 29 класса МКТУ товару «рыба», а именно для маркировки «крабовых палочек».

В этой связи также необходимо указать, что 09.09.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило обращение от ООО «Вичюнай-Русь», в котором приведены сведения о длительном присутствии в гражданском обороте рыбной продукции, маркированной обозначением «СОВЕТСКИЕ», и выражена обеспокоенность возможной регистрацией заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 29 класса МКТУ. О поступлении указанного обращения заявителю сообщалось на стадии экспертизы в корреспонденции от 23.09.2015.

Так, исходя из приобщенных к указанному обращению товарно-транспортных накладных и грузовых таможенных деклараций, рыбные палочки «СОВЕТСКИЕ» присутствовали в гражданском обороте на территории Российской Федерации, по крайней мере, с ноября 2009 года, т.е. задолго до даты (29.12.2012) приоритета рассматриваемой заявки.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что у заявителя имелось исключительное право на товарный знак «СОВЕТСКИЕ» по свидетельству №186534 в отношении товара «рыба», а также установленный судом факт нарушения этого права ООО «Вичюнай-Русь».

Однако, обозначение «СОВЕТСКИЕ» заявителем для рыбной продукции никогда не использовалось. В то же время наличие в гражданском обороте крабовых палочек производства ООО «Вичюнай-Русь», маркированных обозначением

«СОВЕТСКИЕ», обуславливает ассоциирование этого обозначения для потребителя именно с ООО «Вичюнай-Русь».

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

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что на имя заявителя Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака «СОВЕТСКИЙ» по заявке №2014712524, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыба». Вместе с тем необходимо отметить, что указанное решение, во-первых, касается иного обозначения, а, кроме того, в настоящее время оспаривается.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014715445 в отношении следующих товаров:

товаров 29 класса МКТУ – «овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; масла растительные, кондитерский жир»;

товаров 30 класса МКТУ – «приправы»;

товаров 32 класса МКТУ – «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, за исключением пива безалкогольного; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2016, изменить решение Роспатента от 30.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014715445.