

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 13.08.2018. Данное возражение подано ООО «Серебро Онеги», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016736658, при этом установлено следующее.

Заявка №2016736658 на регистрацию комбинированного обозначения



« \_\_\_\_\_ » была подана на имя ООО «Карельские Рыбные Заводы» 04.10.2016 в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Впоследствии (01.03.2018) права на указанную заявку были переданы ООО «Серебро Онеги».

Роспатентом было принято решение от 13.04.2018 о государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2016736658 в отношении всех заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ с исключением словесных элементов «КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ» из самостоятельной правовой охраны (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанные словесные элементы не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.08.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем, а также другими компаниями, совместно производящими и реализующими товары, в течение длительного времени до даты подачи заявки №2016736658 осуществлялись все необходимые меры по рекламе товаров, маркированных рассматриваемым обозначением, по размещению информации о производимых товарах в различных профильных журналах, газетах, на веб-сайтах в сети Интернет, на сувенирной продукции, в различной документации, на наружной рекламе и т.д. Проведение интенсивной, высокочастотной, масштабной рекламной кампании привело к возникновению при восприятии анализируемого обозначения у потребителя ассоциаций с товарами заявителя, что свидетельствует о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного использования;

- документы, подтверждающие приобретение обозначением различительной способности, относятся, в основном, к форели, однако в планах заявителя есть намерение в ближайшем будущем расширить товарный ассортимент. Очевидно, что, используя обозначение «КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ», заявитель, имеющий масштабное рыбное хозяйство, не ограничит группу производимых им товаров только форелью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. информационное письмо от ООО «Карельские рыбные заводы», ООО «МАГИСТР», ООО «Серебро Онеги»;
2. копия снимка экрана с сервиса YouTube, а также ссылка на аккаунт

телекомпании ГТРК «Карелия» и телеканал «Вести 1 - Карелия», в эфире которого была показана телепередача «За городом»;

3. распечатки информация из сети Интернет с сайтов [www.whois.nic.ru](http://www.whois.nic.ru);

4. распечатка проекта первого варианта фирменного стиля (брендбука) группы компаний «Карельские Рыбные Заводы» с выбором доменного имени [ww.karelian-fish.ru](http://ww.karelian-fish.ru);

5. копия материалов договора от 14.03.2016 на оказание услуг по разработке фирменного стиля группы компаний «Карельские Рыбные Заводы»;

6. копия материалов договора №1 от 18.03.2016 г. на оказание услуг по разработке фирменного стиля группы компаний «Карельские Рыбные Заводы» с приложением брендбука;

7. копия материалов договора №17-08-2016 от 11.08.2016 на оказание услуг по изготовлению для ООО «Серебро Онеги» упаковки и другой полиграфической продукции;

8. копия материалов договора №150616 от 15.06.2016 на изготовление ламинированной подложки для упаковки рыбной продукции;

9. копия счет-фактур, товарных накладных и передаточного акта в отношении товара вакуумные пакеты для рыбной продукции с распечаткой образцов готовой продукции;

10. копия материалов договора поставки №1/СО-2016 от 23.03.2016 на реализацию рыбной продукции;

11. копия материалов договора №F77505 Н-Е от 23.04.2015 на поставку товаров;

12. копия материалов договора №37889 от 01.03.2016 на поставку товаров;

13. копия материалов договора №01-6/4367-ТД от 01.05.2013 на поставку товаров;

14. каталоги продукции магазинов «Перекресток» и «Metro»;

15. фотоматериалы;

16. распечатки с сайтов [www.karelian-fish.ru](http://www.karelian-fish.ru), [www.facebook.com](http://www.facebook.com), [www.vk.ru](http://www.vk.ru), [www.instagram.com](http://www.instagram.com).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 и 31 классов МКТУ с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесным элементам «КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (04.10.2016) заявки № 2016736658 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

На регистрацию было заявлено комбинированное обозначение



« \_\_\_\_\_ », состоящее из стилизованного изображения рыбы, а также словесных элементов «КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ», помещенных в центральной части знака. Предоставление правовой охраны творческому знаку по заявке №2016736658 испрашивается в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ.

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>) показывают следующие значения слов, составляющих словосочетание «КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ»:

Карельские – имя прилагательное от слова «Карелия» - исторический регион в северо-восточной Европе, часть из которого принадлежит России, а другая часть – Финляндии;

рыбные – имя прилагательное от слова «рыба» - живущее в воде позвоночное животное с конечностями в виде плавников, дышащее жабрами, с холодной кровью и с кожей, покрытой обычно чешуей (пресноводная рыба, морская рыба, соленая рыба, костистая рыба);

заводы – множественное число от существительного «завод»: 1) Крупное промышленное предприятие. Чугунолитейный завод. Кожевенный завод и т.д. 2) Предприятие для разведения каких-нибудь породистых животных.

Исходя из семантики указанных слов, можно сделать вывод, что словосочетание «КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ», представляющее собой единую грамматическую и смысловую конструкцию, означает видовое наименование предприятий, деятельность которых связана с производством рыбы (рыбных продуктов) и расположенных в Карелии.

Таким образом, как правомерно было отмечено в решении Роспатента, в отношении заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ словосочетание «КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ» указывает на видовое наименование предприятия, а также на область деятельности и место нахождения изготовителя товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом знака на оснований положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, обозначением, подпадающим под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в случае приобретения ими различительной способности.

В рамках изложенного, представителем ООО «Серебро Онеги» было указано, что заявленное обозначение в течение длительного времени до даты подачи заявки использовалось заявителем, а также другими лицами, совместно производящими и

реализующими товар, для индивидуализации производимой ими продукции, а именно форели.

Анализ представленных материалов (1-15) показал следующее.

Обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, было разработано в соответствии с договором от 14.03.2016 (5), то есть всего за семь месяцев до даты подачи рассматриваемой заявки (04.10.2016). Электронные и графические материалы, логотипы, презентации, дизайн-решения по созданию веб-сайта, включающие рассматриваемое обозначение, разрабатывались в соответствии с договором (5-6), который также был заключен за семь месяцев до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Согласно договору (7) упаковка и полиграфическая продукция для сопровождения производимых товаров была заказана только 11.08.2016, причем приложения и счета к данному договору датированы 07.09.2016, 05.10.2016, 02.12.2016, 16.12.2016 и т.д., то есть большинство из них не относятся к рассматриваемому периоду – до 04.10.2016. Договор (8) на изготовление ложки для рыбы датирован 15.06.2016, исполнение данного договора приходится на 13.07.2016, 31.08.2016, 26.09.2016 и т.д. Таким образом, анализ представленных материалов на разработку заявленного обозначения и упаковки, включающей заявленное обозначение, подложки для упаковки рыбы и т.д. показал, что они были созданы незадолго до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Представленные договоры на поставку товаров (11-13) относятся к периоду до разработки обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, что позволяет полагать, что товары поставлялись под иным обозначением. Что касается материалов, относящихся к исследуемому периоду, то в представленных документах содержатся всего три товарные накладные на реализацию продукции товаров в Москве и Московской области.

Таким образом, коллегией установлено, что



обозначение, сопровождающее рыбную продукцию, использовалось непродолжительное время и на ограниченной территории, поставки товаров под данным обозначением имели невысокие объемы. Изложенное не позволяет коллегии сделать вывод о об активном, продолжительном и интенсивном использовании заявленного обозначения заявителем для маркировки товаров 29 и 31 классов МКТУ до даты подачи заявки на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака. Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, следует признать недоказанным.

Что касается ролика на канале Youtube (2), распечаток из социальных сетей Инстаграмм и Вконтакте (16), каталогов продукции (14), фотосессии (15), то данные материалы не могут быть положены в подтверждение доводов о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности на дату подачи заявки, поскольку выходят за указанную дату.

Помимо прочего, коллегия отмечает, что представленные документы (1, 2, 5-13, 16) относятся к деятельности различных лиц – заявителю, ООО «Карельские рыбные заводы», ООО «МАГИСТР». Однако, материалы возражения не содержат подтверждения их аффилированности.

Кроме того, в материалах дела содержится указание на сайт [www.karelian-fish.ru](http://www.karelian-fish.ru), вместе с тем, согласно выписке (3) регистратором указанного домена является LLC «Golden Fish». Связь данного лица и ООО «Серебро Онеги» также не подтверждена.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 13.04.2018.**