

## 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, рассмотрела поступившее 28.01.2020 возражение Акционерного общества «Озерновский рыбоконсервный завод №55», 684110, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, пос. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 1А (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755957, при этом установила следующее.

Заявка №2019755957 с датой поступления от 05.11.2019 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 05, 16, 29, 31 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение **SALMONICA** со словесным элементом, выполненным буквами латинского алфавита и изобразительным элементом в виде стилизованной буквы S в круге.

Решение Роспатента от 27.01.2020 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по заявке №2019755957 не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6

статьи 1483 Кодекса, в отношении части заявленных товаров и услуг 29, 31, 40 и всех товаров 05 классов МКТУ.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак «salmonica» по св-ву № 352611[1] с приоритетом от 04.07.2007 г. в отношении части тождественных товаров и услуг 29, 31, 40 классов МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для следующих товаров и услуг 29 (икра рыб обработанная; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; лосось неживой; моллюски неживые; ракообразные неживые; устрицы неживые; печень; сельдь неживая), 31 (устрицы живые; мидии живые; моллюски живые), 40 (консервирование пищевых продуктов; копчение пищевых продуктов) классов МКТУ. Кроме того, экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с: товарными знаками «santonika», зарегистрированными под № 627985[2] с приоритетом от 27.07.2016 и № 581490[3] с приоритетом от 23.01.2015 на имя МАПИКС ЭС.ЭЙ.АР.ЭЛ., 32-36 Бульвар д'Авранш Л-1160, Люксембург в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.(См. на сайте ФИПС Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы, [www.fips.ru](http://www.fips.ru)).

В возражении, поступившем 28.01.2020, приведены следующие аргументы:

- заявитель не согласен с экспертизой в части отказа в регистрации заявленного обозначения по 5 классу МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] не являются сходными до степени смешения, поскольку их словесные элементы “SALMONICA” и “SANTONIKA” отличаются по всем трем признакам сходства словесных обозначений, кроме того, сравниваемые обозначения выполнены в разной цветовой гамме и содержат разные изобразительные элементы, что не позволяет их смешивать в гражданском обороте при маркировке ими однородных товаров;

- в результате достигнутой договоренности с правообладателем товарных знаков [2-3] заявителю было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.01.2020г. и зарегистрировать заявленное обозначение не только в отношении товаров и услуг, указанных в решении, но и для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно 01 класса МКТУ - удобрение из рыбной муки; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; витамины для бытовой промышленности; витамины для производства пищевых добавок; витамины для производства фармацевтических продуктов; 04 класса МКТУ - жир рыбий технический; 05 класса МКТУ - жир рыбий; детское питание, в том числе детское питание на основе рыбной продукции и рыбьего жира; рыбий жир для ветеринарных целей; мука рыбная для фармацевтических целей; препараты витаминные; добавки минеральные пищевые, биологические активные добавки, содержащие рыбий жир; 16 класса МКТУ - клей рыбий для канцелярских и бытовых целей; 29 класса МКТУ - вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли [приправа]; водоросли морские консервированные; голотурии неживые; трепанги неживые; жиры пищевые; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; лангусты неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; печень рыб; продукты рыбные пищевые; раки неживые; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; субпродукты; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тунец неживой; 31 класса МКТУ - анчоусы живые; голотурии живые/ трепанги живые; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой; мука рыбная кормовая; омары живые; пенка из каракатицы для птиц; приманка для рыбной ловли живая; раки живые; сардины живые; сельдь живая; тунец живой; 40 класса МКТУ - посол пищевых продуктов; замораживание пищевых продуктов; разделка пищевых продуктов.

В дополнение к возражению 24.03.2020 был представлен оригинал письма-согласия [4].

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (05.11.2019) поступления заявки №2019755957 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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, круг потребителей и другие признаки.



На государственную регистрацию заявлено обозначение **SALMONICA**.

Согласно возражению решение Роспатента от 27.01.2020 оспаривается в части отказа в государственной регистрации товарного знака для товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков «Santonika» [2-3], зарегистрированных для однородных товаров на имя иного лица и имеющих более ранний приоритет.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании их фонетического и графического сходства и однородности товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-3] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019755957 на имя заявителя в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, ввиду отсутствия конкуренции между правообладателем и заявителем, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 16.01.2020, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте.

Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, а также графические различия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем.

Отсутствует также какая-либо информация о товарных знаках [2-3] и их восприятии потребителем, обусловленном предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими знаками на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем регистрация товарного знака по заявке №2019755957 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2020, изменить решение Роспатента от 27.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019755957.**