

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.05.2025 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Форелевое хозяйство «Парола», Республика Карелия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023793810, при этом установила следующее.



Обозначение «  **FORELIA** » по заявке №2023793810 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.10.2023 в отношении товаров 29, 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.01.2025 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023793810 в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ и части заявленных товаров 29 класса МКТУ, при этом товарному знаку был присвоен номер свидетельства №1092117. В отношении иной части заявленных товаров 29 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющиеся неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ФОРЕЛИЯ**» (свидетельство №290644 с приоритетом от 11.08.2004, срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 11.08.2024), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Рыбообработывающий комбинат №1», 198096, Санкт-Петербург, Угольная Гавань, Элеваторная площадка, 16, корп.7.

В поступившем возражении не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству №290644, а указывается на то, что этот противопоставленный товарный знак принадлежит заявителю, в подтверждении чего предоставляется договор об отчуждении исключительного права на товарный знак №33/ТЗ от 21.10.2024, заключенный заявителем с ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1».

В силу изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023793810 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (03.10.2023) поступления заявки №2023793810 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

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

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

Заявленное комбинированное обозначение « **ФОРЕЛИЯ**» по заявке №2023793810 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.10.2023, поданное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 29, 35, 44 классов МКТУ, включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения рыбы и выполненный буквами кириллического алфавита словесный элемент «**ФОРЕЛИЯ**».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023793810 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «**ФОРЕЛИЯ**» по свидетельству №290644 с более ранним приоритетом от 11.08.2004, зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 29 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, а указывается на то, что исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №290644 принадлежит заявителю.

Действительно, Роспатентом 15.05.2025 за №РД0504074 была осуществлена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на

товарный знак по свидетельству №290644, в соответствии с которым его правообладателем стал заявитель по рассматриваемой заявке №2023793810.

Следовательно, в настоящее время устранено препятствие для регистрации заявленного обозначения по заявке №2023793810 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2025, изменить решение Роспатента от 13.01.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023793810.