

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.10.2018 возражение, поданное ООО «Фабрика мороженого «Славица», г. Красноярск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713714, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**БЕРЕЗКА**» по заявке №2017713714 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 10.04.2017 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.07.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**БЕРЕЗКА**» сходно до степени смешения с

**Берёзки**  
товарным знаком «**Beriozki**» по свидетельству №404789 с приоритетом от 11.07.2008, зарегистрированному в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Березки», 141044, Московская обл., Мытищинский р-н, п. Поведники, 1.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №404789 досрочно прекращена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2018 по делу СИП-540/2018, поэтому устраняется единственное препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017713714 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлена копия резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2018 по делу СИП-540/2018.

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

С учетом даты (10.04.2017) поступления заявки №2017713714 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 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Обозначение «**БЕРЕЗКА**» по заявке №2017713714, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 10.04.2017, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация

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

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ основан на

наличии сходного до степени смешения товарного знака «**Берёзки** **Beriozki**» по свидетельству №404789, принадлежащего ООО «Дом отдыха «Березки».

Противопоставленный товарный знак «**Берёзки** **Beriozki**» по свидетельству №404789 приоритетом от 11.07.2008 является словесным, включает в свой состав словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ «блины; бриоши; булки; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; кофе; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; мед; мороженое; мороженое фруктовое; мюсли; напитки шоколадные; настои нелекарственные; пироги; пицца; попкорн; продукты зерновые; продукты мучные; спагетти; специи; сухари; сэндвичи; хлеб; чай».

Заявителем не оспаривается сходство до степени смешения заявленного обозначения «**БЕРЕЗКА**» и противопоставленного товарного знака «**Берёзки** **Beriozki**» по свидетельству №404789, а также однородность товаров 30 класса МКТУ - «мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое» и «йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; мороженое; мороженое фруктовое», приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака «**Берёзки** **Beriozki**» по свидетельству №404789 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный; лед для

охлаждения; лед натуральный или искусственный; мороженое» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2018 по делу СИП-540/2018.

Оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака товары 30 класса МКТУ не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое» заявленного обозначения.

Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №404789 устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713714 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2018, отменить решение Роспатента от 02.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017713714.**