


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления


Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 13.07.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПродОптТрейд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016715390 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.


Обозначение по заявке № 2016715390 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 04.05.2016 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  со словесным элементом «БАНЗАЙ!», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 480614 (  ) и

495456 (  ), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.09.2017. В возражении указано, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ в силу досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков вследствие их неиспользования в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на основании соответствующих решений Суда по интеллектуальным правам.

На основании данного обстоятельства заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.05.2016) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 обозначение представляет собой комбинированное обозначение



с выполненным буквами русского алфавита словесным элементом «БАНЗАЙ!». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 04.05.2016 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 480614 с приоритетом от 07.06.2011 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ, так как на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2018 по делу № СИП-89/2018 правовая охрана этого товарного знака была досрочно прекращена вследствие его неиспользования в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Соответствующая запись была внесена 08.06.2018 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Так, все приведенные в заявке товары 30 класса МКТУ представляют собой кондитерские изделия, которые никак не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «заменители кофе на основе сои; закуски легкие на основе сои; изделия мучные на основе соевой муки; мука соевая; соевый соус; тесто из бобов сои», оставшимся в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 480614 после вышеупомянутого прекращения правовой охраны этого товарного знака в отношении части товаров, поскольку соответствующие сравниваемые товары относятся к совершенно разным сегментам рынка продуктов питания, разным родовым группам товаров и существенно отличаются условиями (технологиями) их производства и условиями сбыта (размещаются в магазинах всегда отдельно друг от друга).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 495456 с приоритетом от 07.02.2012 также не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ, так как на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 по делу № СИП-90/2018 правовая охрана этого товарного знака была досрочно прекращена вследствие его неиспользования в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Соответствующая запись была внесена 23.08.2018 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Так, все приведенные в заявке товары 30 класса МКТУ (кондитерские изделия) также не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «блюда на основе лапши; водоросли [приправа]; заправки для салатов; изделия пирожковые; какао; кофе; кулебяки с мясом; майонез; напитки кофейные; напитки чайные; перец; пироги; пицца; подливки мясные; продукты зерновые; пряности; равиоли; релиш [приправа]; рис; соль поваренная; соус томатный; спагетти; специи; суши; сэндвичи; хлеб; хлеб из пресного теста; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]», оставшимся в перечне товаров и услуг противопоставленной

регистрации товарного знака по свидетельству № 495456 после вышеупомянутого прекращения правовой охраны этого товарного знака в отношении части товаров, поскольку соответствующие сравниваемые товары относятся к совершенно разным сегментам рынка продуктов питания, разным родовым группам товаров и существенно отличаются условиями (технологиями) их производства и условиями сбыта (размещаются в магазинах всегда отдельно друг от друга).

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного 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 13.07.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016715390.**