


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 19.03.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269336 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «  » произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.06.2015 за № 1269336 на имя Совместного общества с ограниченной ответственностью «Морозпродукт», Республика Беларусь (далее – заявитель), в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. В соответствии с последующим указанием от 25.06.2018 правовая охрана указанного знака распространена на территорию Российской Федерации (дата территориального расширения – 25.06.2018).

Решением Роспатента от 20.11.2019 знаку по международной регистрации № 1269336 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по основаниям, указанным в предварительном решении,

согласно которому знак по международной регистрации № 1269336 содержит неохраноспособный элемент «ПРОДУКТ», подлежащий исключению из правовой охраны по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, а также не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в связи с ранее



зарегистрированными товарными знаками «**МОРОЗ**» (свидетельство № 591241) и «**МОРОЗЪ**» (свидетельство № 591240), принадлежащими иному лицу, имеющими более ранние даты приоритета.

В возражении, поступившем 19.03.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2019, отметив следующее:

- компания СООО «Морозпродукт» создана 18.06.1998 и является одним из крупных производителей мороженого и замороженных продуктов, которые широко представлены как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации;

- наиболее популярными продуктами заявителя являются мороженое «ГОША», а также популярное на рынках постсоветского пространства мороженое «20 копеек», «28 копеек»;

- на протяжении всего срока работы предприятия отличительная часть фирменного наименования компании «МОРОЗПРОДУКТ» оставалась неизменной, и на данный момент является известной на территории Российской Федерации широкому кругу потребителей;


- с 2012 года в результате ребрендинга компании было создано обозначение



«**МОРОЗ ПРОДУКТ**», которое использовалось с 2012 года по сей день;

- заявитель с 1998 года является владельцем фирменного наименования «МОРОЗПРОДУКТ», с 2012 года является владельцем коммерческого обозначения



«», тождественного рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1269336;

- заявитель обладает более ранними правами в отношении сходного до

степени смешения знака «**MOROZPRODUCT**  
**МОРОЗПРОДУКТ**» по международной регистрации № 1078152 (дата регистрации 30.11.2010), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ;

- заявителем получено согласие ООО «Эсна ТМ» на регистрацию заявленного обозначения, а так же подтверждение того факта, что регистрация знака по международной регистрации № 1269336 не приведет к смешению на рынке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269336 в отношении всех товаров, содержащихся в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия Устава заявителя;
- (2) распечатки сведений о базовой регистрации;
- (3) фотографии предприятия;
- (4) сведения с сайта заявителя;

(5) сведения, касающиеся знака «**MOROZPRODUCT**  
**МОРОЗПРОДУКТ**» по международной регистрации № 1078152;

(6) копия письменного согласия ООО «Эсна ТМ» на регистрацию заявленного обозначения (далее – письмо-согласие).

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2020, заявителем представлен оригинал письма-согласия ООО «Эсна ТМ» от 12.03.2020 (7).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения международной регистрации (25.06.2018) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1269336 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее изобразительные дугообразные элементы, на фоне которых расположен словесный элемент «МОРОЗ ПРОДУКТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита в две строки.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269336 в отношении товаров 29 и 30

классов МКТУ отказано, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленными ранее зарегистрированными товарными знаками иного лица по свидетельствам №№ 591241 и 591240, правовая охрана которого действует в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «МОРОЗ» по свидетельству № 591241 (приоритет от 31.03.2015) является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде головы человека и словесного элемента «МОРОЗ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «МОРОЗЪ» по свидетельству № 591240 (приоритет от 31.03.2015) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Коллегия рассмотрела доводы заявителя и пришла к выводу о правомерности



указанных противопоставлений, поскольку знак «



с товарными знаками «МОРОЗ» и «МОРОЗЪ» (установлено фонетическое, графическое и смысловое сходство), а товары 29 и 30 классов МКТУ заявленного перечня однородны товарам 29 и 30 классов МКТУ (сравниваемые товары относятся к общим родовым группам), указанным в свидетельствах №№ 591241 и 591240.

Что касается вывода о неохраноспособности элемента «ПРОДУКТ», то заявитель, согласно материалам дела, не имеет возражений против указания его в качестве неохраняемого.

Вместе с тем заявителем указано на вновь появившиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится предоставление письма-согласия (7) от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующим.

Компания СООО «Морозпродукт» создана 18.06.1998 и является одним из крупных производителей мороженого и замороженных продуктов, которые широко представлены как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации. Знак по международной регистрации № 1269336 используется заявителем для маркировки всей продукции в качестве основного бренда предприятия. В свою очередь, на сайте <https://foodsuppliers.ru/company/esna-tm> представлены сведения о том, что основным направлением деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков является производство замороженного и охлажденного мяса. Таким образом, сравниваемые обозначения используются в различных сегментах рынка.



Знак заявителя ( ) и противопоставленные товарные знаки



( **МОРОЗ** и **МОРОЗЪ** ) не являются тождественными.

Таким образом, на дату рассмотрения у коллегии не имеется оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией обозначения с учетом согласия правообладателя старшего сходного товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2020, отменить решение Роспатента от 20.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269336 с указанием элемента «ПРОДУКТ» в качестве неохраняемого.**