

**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 17.02.2017 возражение Открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014738319 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014738319 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 14.11.2014 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «ГОСТ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящие в заявленное обозначение элементы «ГОСТ» и «15%» являются неохраняемыми элементами, причем слово «ГОСТ» – способно ввести в заблуждение потребителя относительно товаров, поскольку отсутствуют документы на тот или иной ГОСТ, а также было указано на сходство заявленного обозначения до степени смешения в отношении

однородных товаров 30 класса МКТУ с изобразительным товарным знаком



по свидетельству № 413655.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.02.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.10.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем не оспаривается возможность включения в товарный знак элементов «ГОСТ» и «15%» только в качестве неохраняемых элементов, а слово «ГОСТ» при этом не будет вводить в заблуждение потребителя относительно приведенных в заявке товаров, которые сами по себе никак не противоречат законодательству. Кроме того, в возражении было указано на имеющиеся графические отличия у заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ – «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]».

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2017, и оставлении в силе решения Роспатента от 18.10.2016.

При принятии этого решения в заключении по результатам рассмотрения возражения было учтено, что заявителем не оспаривается возможность включения в товарный знак элементов «ГОСТ» и «15%» только в качестве неохраняемых элементов, поскольку они не обладают различительной способностью, и было указано, что слово «ГОСТ» не способно ввести в заблуждение потребителя относительно приведенных в заявке товаров, поскольку отсутствует указание на тот или иной специальный номер ГОСТ, который указывал бы на какие-либо конкретные качественные характеристики товаров.

Однако коллегия усмотрела в качестве единственного препятствия для предоставления правовой охраны заявленному обозначению наличие действительно сходного с ним до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 413655, что обусловило вывод о несоответствии заявленного обозначения только требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, решением Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу № СИП-440/2017 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017 было признано недействительным.

Так, из данного судебного акта следует то, что правообладателем противопоставленного товарного знака было предоставлено заявителю письмо-согласие, которым выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]». Исходя из установленного факта наличия данного документа, ранее не представлявшегося в Роспатент, но представленного уже в суд при оспаривании соответствующего его решения, суд усмотрел основания для признания этого решения Роспатента недействительным.

В этой связи суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть настоящее возражение с учетом вышеуказанного письма-согласия.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 17.02.2017, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу № СИП-440/2017 возражение было повторно рассмотрено на

заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2018, с учетом соответствующего требования суда.

На данном заседании коллегии заявителем был представлен оригинал упомянутого выше письма-согласия от 09.11.2017 [1].

С учетом даты подачи заявки (14.11.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

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 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 413655 –



изобразительное обозначение .

Правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 413655 (Обществом с ограниченной ответственностью «Питание на вокзалах», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]», что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 09.11.2017 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по графическому критерию сходства сравниемых обозначений (в цветовом исполнении, в наличии словесного элемента и во внешней форме изобразительных элементов), коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 413655 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]».

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014738319.