

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.11.2019.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Золоторевым Виктором Михайловичем, город Абакан (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018734870, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Шокко-Бум» по заявке №2018734870 было подано на регистрацию на имя заявителя 14.08.2018 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 15.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734870.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ШОККО-БУМ» по свидетельству № 433866 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.08.2018) заявки №2018734870 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и

смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное обозначение «Шокко-Бум» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018734870, испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «ШОККО-БУМ» по свидетельству №433866, в отношении товаров 30 класса МКТУ. Сходство обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Шокко-Бум» сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается в возражении.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.07.2019.

К указанным обстоятельствам относится прекращение правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица-правообладателя, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, коллегия снимает противопоставление вышеуказанного товарного знака «ШОККО-БУМ» по свидетельству №433866, поскольку его правовая охрана досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица-правообладателя.

В связи с чем, отсутствуют препятствия для регистрации обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2019, отменить решение Роспатента от 15.07.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018734870.**