

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 возражение, поступившее 29.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», город Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.04.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017744265 при этом установила следующее.

**Советская**

Обозначение « **Советская** » по заявке № 2017744265 подано 24.10.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 06, 11, 16, 19, 25, 29, 30, 32, и услуг 35, 37, 43, 44 классов МКТУ.


Роспатентом 29.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017744265 в отношении товаров 05 класса, части товаров 29, 30, 32 классов и всех услуг 35 класса МКТУ. В отношении остальных товаров 06, 11, 16, 19, 25, 29, 30, 32 и услуг 37, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2017744265, в регистрации товарного знака отказано в связи с его несоответствием требованиям пункту 6 ( 2) статьи 1483 Кодекса.




- с товарным знаком [9] «СОВЕТСКИЕ» по свидетельству №264828 с приоритетом от 10.09.2001, срок действия регистрации продлен на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТЕКЛОН", 117312, Москва, ул.Ферсмана, д.5А, для однородных товаров и услуг 06, 11, 16, 19, 25 и 37 классов МКТУ;

- с товарным знаком [10] «СОВЕТСКИЕ», зарегистрированным под №546205 с приоритетом от 26.02.2014, на имя АЛПРИС ХОЛДИНГС ЛТД, г. Никосия, почтовый код 1082, ул. Кириаку Матси 16, Игл Хаус, 10 этаж, Кипр, для однородных товаров 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком [11] «», зарегистрированным под №595567, с приоритетом от 15.10.2015, на имя Чеченковой Ирины Геннадьевны, 170001, Тверская обл., г.Тверь, ул.Виноградова, д.9, кв.209, для однородных услуг 44 класса МКТУ;

- с товарным знаком [12] «», зарегистрированным под №297501, с приоритетом от 30.09.2003, срок действия регистрации продлен на имя Открытого акционерного общества "Гостиница "Советская", 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1, для однородных услуг 43 и 44 классов МКТУ;

- с товарным знаком [13] «**СОВЕТСКАЯ ЧЕБУРЕЧНАЯ**», по свидетельству №396287, с приоритетом от 02.10.2008, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ленго Групп", 123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1, для однородных услуг 43 класса МКТУ;

- с товарным знаком [14] «», по свидетельству №538662, с приоритетом от 22.08.2014, зарегистрированным на имя

Либерова Александра Леонидовича, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тарвацкого, 2, для однородных товаров и услуг 29, 30 и 43 классов МКТУ;

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 29 класса, относящихся к мясным продуктам, продуктам из птицы и дичи, белковым продуктам, субпродуктам, пищевым жирам, супам и составам для приготовления супов, молочным продуктам, маслам, товаров 30 класса, относящихся к мороженому, пищевому льду, изделиям из теста, товаров 32 класса, относящихся к пиву, составам для изготовления ликеров, а также товаров и услуг 06, 11, 16, 19, 25, 37, 43 и 44 классов – в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель сообщает о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены на стадии принятия оспариваемого решения. В частности, в отношении противопоставленного товарного знака [9] по свидетельству №264828 Роспатентом 05.07.2019 зарегистрирован переход исключительного права на имя заявителя в отношении товаров 06, 11, 16, 19, 25 и услуг 37 классов МКТУ.

В отношении противопоставленного товарного знака [10] по свидетельству №546205 заявителем подано возражение против предоставления ему правовой охраны. Возражение рассмотрено и принято решение об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе правовой охраны противопоставленного товарного знака. Указанное решение Роспатента оспаривается в настоящее время в Суде по интеллектуальным правам.

Кроме того, заявитель обращает внимание в возражении на несогласие с выводами о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [11, 13-14] по следующим основаниям: за счет наличия в товарном знаке по свидетельству №595567 словесного элемента «АПТЕКА» и изобразительного элемента, за счет наличия в товарном знаке по свидетельству №396287 словесного элемента «ЧЕБУРЕЧНАЯ»; за счет наличия в товарном знаке по свидетельству №538662 словесного элемента «ПЕЛЬМЕННАЯ».

Со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8, 12] и установленной однородностью сравниваемых товаров и услуг заявитель не спорит.

На основании изложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 29.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017744265.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2017) поступления заявки №2017744265 на регистрацию товарного знака 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, 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 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по

отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

«**Советская**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [9] «**Советские**» по свидетельству №264828 с приоритетом от 10.09.2001, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 и услуг 38, 39, 40, 41 классов МКТУ. Исключительное право на товарный знак передано в отношении товаров 06, 11, 16, 19, 25 классов и услуг 37 класса МКТУ. Данные изменения опубликованы 05.07.2019 и отражены в бюллетене № 13.

Противопоставленный товарный знак [10]

# Советские

«**Советские**» по свидетельству №546205 с приоритетом от 26.02.2014, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [11] «**Советская Аптека**» по свидетельству №595567, с приоритетом от 15.10.2015 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде пятиугольника, с изображением чаши со змеей внутри него, и словесные элементы «СОВЕТСКАЯ АПТЕКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «АПТЕКА» и изображение чаши со змеей указаны в качестве неохраняемых элементов. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, белый. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [13] «**СОВЕТСКАЯ ЧЕБУРЕЧНАЯ**» по свидетельству по свидетельству №396287, с приоритетом от 02.10.2008, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ЧЕБУРЕЧНАЯ» указано в качестве неохраняемого. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [14]



«**СОВЕТСКАЯ ПЕЛЬМЕННАЯ**» по свидетельству №538662 с приоритетом от 22.08.2014, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде серпа и вилки, справа от которых расположены словесные элементы «СОВЕТСКА ПЕЛЬМЕННАЯ», выполненные в две строчки буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [11, 13, 14] показал следующее.

Заявленное обозначение состоит исключительно из словесного элемента «СОВЕТСКАЯ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке [13] слово «СОВЕТСКАЯ» является единственным охраняемым элементом. Дополнительный словесный элемент «ЧЕБУРЕЧНАЯ» указан в качестве неохраняемого, поэтому не может быть учтен при проведении анализа сходства сравниваемых обозначений. Как известно анализ сходства необходимо проводить на основе сходства сильных, индивидуализирующих частей сравниваемых обозначений.

Фонетическое и смысловое тождество основного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения, с одной стороны, и противопоставленного товарного знака [13], с другой стороны, обуславливает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений в целом.



Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Что касается противопоставленных товарных знаков [11,14], то полное воспроизведение в них словесного элемента «СОВЕТСКАЯ», являющегося единственным элементом заявленного обозначения, обуславливает вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [11,13-14], несмотря на некоторые отличия, являются сходными в целом.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения, перечисленных в возражении, и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [11, 13-14], показал следующее.

Услуги 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [11] *«медицинские услуги, а именно услуги аптек»* однородны услугам 44 класса МКТУ *«консультации по вопросам фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам»*, так как сравниваемые услуги отнесены к одной родовой группе фармацевтической деятельности согласно подпункту 47 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" являются лицензируемыми видами деятельности, имеют сходное правовое регулирование.

Услуги 43 класса МКТУ *«закусочные»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [13], а также услуги *«столовые; кафе; услуги по приготовлению блюд и напитков и доставке их на дом; рестораны; рестораны самообслуживания; закусовые и буфеты (заведения быстрого круглосуточного обслуживания)»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [14], однородны услугам 43 класса МКТУ, связанным с обеспечением питания, а именно услугам *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по*

*приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку»,* указанным в перечне заявленного обозначения, так как сравниваемые услуги имеют сходные условия оказания, единый круг потребителей и назначение. А услуги 43 класса МКТУ «*прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды»,* указанные в перечне заявленного обозначения, сопутствуют услугам обеспечения питанием, являются корреспондирующими, взаимодополняемые, в связи с чем могут рассматриваться в качестве однородных.

Товары 29 класса МКТУ «*оладьи картофельные; мясные отвары (бульоны); мясные экстракты; мясо консервированное; сосиски; сосиски в тесте»,* в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [14], однородны товарам 29 класса МКТУ «*супы овощные; бульоны; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оладьи картофельные; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; ветчина; желе мясное; изделия колбасные; птица домашняя неживая; сало; свинина;»,* указанные в перечне заявленного обозначения, так как соотносятся друг с другом по родовому признаку «мясо, изделия из мяса», имеют общий круг потребителей и условия реализации.

Товары 33 класса МКТУ «*пирог с мясом; пельмени; вареники»,* в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [14], однородны товарам 30 класса МКТУ «*вареники [шарики из теста фаршированные]; киш; кулебяки с мясом; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; рулет весенний; сэндвичи; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилли»,* в отношении которых испрашивается охрана заявленному обозначению, так как сравниваемые товары являются видовыми относительно одной родовой группы

товаров «Изделия и кушанья на основе муки», имеют общий круг потребителей, сходные свойства и назначение товаров.

На основании изложенного, коллегией сделан вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [11, 13-14] являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ и части услуг 43, 44 классов МКТУ. Выводы Роспатента об установленном сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений является правомерным.

Что касается действия правовой охраны противопоставленного товарного знака [10], то оно сохранено в настоящее время, запись в Государственном реестре товарных знаков о прекращении действия указанного товарного знака отсутствует.

Коллегия учла, что предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку [10] оспаривается заявителем, однако Роспатентом 18.07.2019 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546205 вынесено решение об отказе в его удовлетворении. Решение Роспатента обжаловано в Суд по интеллектуальным правам, которым вынесено решение от 5 марта 2020 года по делу №СИП -890/2019 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.07.2019 и об обязанности повторно рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546205. Таким образом, противопоставление товарного знака [10] не преодолено в настоящее время.

Вместе с тем коллегией приняты во внимание новые обстоятельства, которые не могли быть учтены на стадии принятия оспариваемого решения Роспатента, а именно факт перехода исключительных прав на противопоставленный товарный знак [9] заявителю в отношении товаров 06, 11, 16, 19, 25 классов и услуг 37 класса МКТУ. Таким образом, противопоставление товарного знака [9] преодолено заявителем, что является основанием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 06, 11, 16, 19, 25 и услуг 37 классов МКТУ, так как в отношении перечисленных товаров и услуг указанный товарный знак [9] был единственным препятствием к регистрации, и поэтому предоставление

правовой охраны обозначению по заявке №2017744265 в отношении перечисленных товаров и услуг не нарушает положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2019, изменить решение Роспатента от 29.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017744265.**