

## 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.03.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546205, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 546205 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2015 по заявке № 2014705864 с приоритетом от 26.02.2014 в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени, в том числе манты, вареники, хинкали; равиоли». На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.03.2019, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний ПТИ», Московская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 546205 было зарегистрировано словесное обозначение «**Советские**», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 11.03.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным

знаком «СОВЕТСКИЕ» по свидетельству № 186534, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 30 класса МКТУ «пельмени, в том числе манты, вареники, хинкали; равиоли» оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товарам 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, а именно: хлеб, булка, пончики, пирожки с мясом, с картошкой, с капустой и с другой начинкой (готовые к употреблению и замороженные)» противопоставленной регистрации товарного знака, так как данные товары состоят из одних и тех же ингредиентов, изготавливаются по одной технологии и реализуются на одних и тех же прилавках.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 11.06.2019, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые товары 30 класса МКТУ не являются однородными, так как они относятся к разным видам товаров и к разным родовым группам товаров, поскольку пельмени, манты, вареники, хинкали и равиоли являются полуфабрикатами, требующими обязательной обработки (варки) перед их употреблением в пищу, а хлебобулочные изделия, в том числе пирожки, – продуктами, готовыми к употреблению и, как правило, не требующими предварительной обработки, причем пельмени, например, состоят из теста, начиненного мясным фаршем, а основным сырьем для хлебобулочных изделий являются, напротив, мука, зерновые продукты, дрожжи, соль и вода.

В отзыве также отмечено, что сравниваемые товары отличаются условиями сбыта и хранения, поскольку пельмени, манты, вареники, хинкали и равиоли реализуются в отделе заморозки, и при их хранении и транспортировке обязательно требуется морозильная камера, а хлебобулочные изделия, в том числе пирожки, как правило, выкладываются на полках в бакалейных отделах магазинов.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2019, и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Данное решение было обосновано в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения тем, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые сходные товарные знаки, одному производителю, так как эти товары не являются однородными, в силу чего не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2020 по делу № СИП-890/2019 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.07.2019 было признано недействительным. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, оценив однородность соответствующих сопоставляемых товаров с учетом доводов лица, подавшего возражение, и учитывая вероятность их смешения в зависимости от степени сходства обозначений и степени однородности товаров.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.07.2019 недействительным повлекло за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 11.03.2019, стало считаться нерассмотренным и, следовательно, подлежать повторному рассмотрению Роспатентом на основании именно этого судебного акта.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2020 по делу № СИП-890/2019 делопроизводство по возражению было возобновлено для его повторного рассмотрения на заседании коллегии.

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

Нормой права, установленной абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС, предусматривается принятие решения о прекращении делопроизводства по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку, в частности, в случае выявления при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по этому возражению решения.

Так, по результатам рассмотрения настоящего возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности уже было принято решение от 18.07.2019, которое было отменено решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2020 по делу № СИП-890/2019.

Вместе с тем, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2020 по тому же делу, принятым по результатам рассмотрения в судебном заседании кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и правообладателя, вышеуказанный судебный акт первой инстанции, послуживший основанием для возобновления Роспатентом делопроизводства по соответствующему ранее рассмотренному возражению, был отменен.

Данное обстоятельство исключает возможность повторного рассмотрения коллегией возражения и, следовательно, принятия по нему Роспатентом какого-либо нового решения.

Таким образом, коллегия усматривает наличие правовых и фактических оснований для прекращения делопроизводства по данному возражению в соответствии с абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 11.03.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546205.**