

**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.

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».

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

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 12.03.2020 «удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2019, изменить решение Роспатента от 29.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017744265».

Не согласившись с выводами административного органа о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №595567, 297501, 396287, 538662, а также указывая на отсутствие обоснования выводов об однородности услуг 43 и 44 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2021 года по делу № СИП-506/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 12.03.2020. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 29.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп». Обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение Общества, суд первой инстанции указал на то, что Роспатент не провел полноценного анализа однородности услуг 43, 44 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№595567, 396287, 538662. Кроме того, Суд первой инстанции не согласился с выводом Роспатента о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№595567, 396287, 538662 и констатировал незаконность оспариваемого решения в этой части.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 11.03.2021 года по делу № СИП-506/2020, Роспатент подал кассационную жалобу.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 по делу № СИП-506/2020 решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции, отметив низкую степень сходства заявленного обозначения с

противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №595567, 396287, 538662. При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что окончательный вывод о возможности смешения сравниваемых средств индивидуализации в глазах потребителей можно сделать только по результатам всестороннего и полного анализа однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена (или испрашивается) правовая охрана.

Кроме того, Судом обращено внимание на тот факт, что ранее в рамках дела №СИП-222/2019 в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2019 был поддержан вывод административного органа об отсутствии сходства до степени

# СОВЕТСКИЙ

смешения между товарным знаком « \_\_\_\_\_ » по



свидетельству №599022 и оспариваемым товарным знаком « \_\_\_\_\_ » по свидетельству №595567. При таких обстоятельствах сделанный в оспариваемом ненормативном правовом акте вывод Роспатента о сходстве обозначения по заявке №2017744265 и товарного знака по свидетельству №595567 не может быть признан последовательным и отвечающим принципу защиты законных ожиданий.

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. Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 06, 11, 16, 19, 25, 29, 30, 32, и услуг 35, 37, 43, 44 классов МКТУ.

«**СОВЕТСКИЕ**» [1]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №186534/1 с приоритетом от 14.05.1998 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.



«**СОВЕТСКОЕ ИГРИСТОЕ**» [2]

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №271995 с приоритетом от 25.11.2003г состоит из словесных элементов «СОВЕТСКОЕ», «ИГРИСТОЕ», выполненных буквами русского алфавита; «SOVIET WINE», «SPARKLING», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде ветки винограда, эмблемы стилизованного яблока, нанесенных поверх черного прямоугольника. Товарный



знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ в белом, желтом, черном цветовом сочетании с указанием словесных элементов «Игристое, wine sparkling» в качестве неохраняемых.

**С О В Е Т С К О Е**

« » [3]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №269853 с приоритетом от 07.04.2004г., выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.



« » [4]

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №264540 с приоритетом от 19.12.2003 г. состоит из словесных элементов «СОВЕТСКОЕ», «ИГРИСТОЕ», выполненных буквами русского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде ветки винограда, эмблемы стилизованного яблока, нанесенных поверх черного прямоугольника. Товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ в белом, желтом, черном цветовом сочетании с указанием словесного элемента «Игристое» в качестве неохраняемого.

**Sovetskoe** » [5]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №277619 с приоритетом от 14.05.2004 г., выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

**С О В Е Т С К О Е**

« » [6]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №563554 - приоритет от 31.10.2014 г., выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

« **Советские** » [7]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №590925 с приоритетом от 14.08.2014, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

« **СОВЕТСКИЙ** » [8]

Противопоставленный коллективный словесный знак по свидетельству №467511 с приоритетом от 14.03.2011 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 29 класса МКТУ. Правовая охрана товарного знака истекла 14.03.2021, при этом может быть продлена до 14.09.2021 года включительно, поэтому коллегия учитывает данное противопоставление.

« **Советские** » [9]

Противопоставленный товарный знак 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.

# Советские

« » [10]

Противопоставленный товарный знак 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.



« » [11]

Противопоставленный товарный знак 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 по свидетельству №297501 с приоритетом от 30.09.2003 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде завитков и 6 звезд, и словесные элементы «СОВЕТСКАЯ ГОСТИНИЦА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита; «HOTEL SOVETSKAYA», выполненных буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании:

белый, коричнево-бордовый. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ с указанием элементов «Гостиница, hotel, изобразительные элементы в виде \*\*\*» в качестве неохраняемых.

«**СОВЕТСКАЯ ЧЕБУРЕЧНАЯ**»[13]

Противопоставленный товарный знак 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 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, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Учитывая состоявшуюся регистрацию перехода прав на товарный знак [9] в отношении товаров 06, 11, 16, 19, 25 и услуг 37 классов МКТУ, данное обозначение далее не рассматривается в качестве противопоставления.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8 и 10-14] показал следующее.

Президиумом суда по интеллектуальным правам в постановлении от 07.06.2021 по делу №СИП-506/2020 (страница 20 абзац 4) установлен факт низкой степени сходства обозначения по заявке №2017744265 и противопоставленных товарных знаков [11, 13, 14]. Таким образом, коллегией повторно не устанавливается степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [11, 13, 14].

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

Противопоставленные словесные товарные знаки [1, 3, 5-8, 10] также состоят исключительно из словесного элемента «СОВЕТСКИЙ»/ «СОВЕТСКОЕ»/ «СОВЕТСКИЕ», а также транслитерированного слова «SOVETSKOE».

Сопоставив заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3, 5-8, 10] коллегия приходит к выводу об их семантическом тождестве, так как они представляют собой разные формы одного и того же прилагательного «СОВЕТСКИЙ». Фонетика основы слова за исключением окончания также тождественна в сравниваемых обозначениях. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставляемые товарные знаки [1, 3, 5-8, 10] характеризуются высокой степенью сходства близкой к тождеству.

Что касается противопоставленных комбинированных товарных знаков [2, 4, 12], то следует отметить, что в комбинированных обозначениях наиболее сильным является словесный элемент, так как он подлежит воспроизведению, как правило, именно на него падает логическое ударение знака. Учитывая, что охраняемыми словесными элементами являются «СОВЕТСКОЕ»/ «SOVIET» - в противопоставленных товарных знаках [2, 4], а также «СОВЕТСКАЯ»/ «SOVETSKAYA» в противопоставленном товарном знаке [12], то анализу подлежат указанные охраняемые элементы сопоставляемых обозначений. Сопоставив словесные элементы «СОВЕТСКАЯ» заявленного обозначения и словесные элементы «СОВЕТСКАЯ»/ «SOVETSKAYA» противопоставленного товарного знака [12], коллегия делает вывод о полном вхождении заявленного обозначения в состав противопоставленного товарного знака [12] ввиду тождества составляющих сравниваемые обозначения словесных элементов. Несмотря на наличие в противопоставленном товарном знаке [12] дополнительных неохраняемых словесных элементов «гостиница», «hotel», ориентирующих потребителя относительно области деятельности владельца знака, коллегия полагает, что данные отличия носят второстепенный характер, учитывая тождество основных индивидуализирующих элементов. Следовательно, заявленное обозначение и

противопоставленный товарный знак [12] являются в средней степени сходными друг с другом.

Сопоставив заявленное обозначение со словесными элементами противопоставленных товарных знаков [2, 4], коллегия делает вывод о том, что сравниваемые словесные элементы «СОВЕТСКАЯ» и «СОВЕТСКОЕ» являются формами мужского и среднего рода одно и того же слова, имеют идентичную семантику, при фонетическом воспроизведении отличаются исключительно окончаниями. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 4] являются в средней степени сходными друг с другом за счет фонетического, визуального сходства и тождественной семантики образующих их словесных элементов.

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 [1-8, 10-14], показал следующее.

Услуги 44 класса МКТУ заявленного обозначения *«консультации по вопросам фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам»* однородны услугам 44 класса МКТУ *«медицинские услуги, а именно услуги аптек»* противопоставленного товарного знака [11], 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. Услуга изготовления лекарств по рецептам, как правило, оказывается в рецептурных отдела аптек, кроме того к компетенции фармацевта отнесено знание аналогов препаратов, в связи с чем при отсутствии какого-либо препарата в наличии, фармацевт вправе предложить его аналог с тем же действующим веществом, что представляет собой деятельность соответствующую испрашиваемой услуге. Сопоставляемые услуги 44 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [11] в высокой степени однородны друг другу.

Услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги; ветеринарные услуги; осеменение искусственное; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; больницы; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; ортодонтия / услуги ортодонтические; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги банка человеческих тканей; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; санатории; услуги бальнеологических центров; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; хосписы», перечисленные в перечне заявки №2017744265, однородны услугам «помощь зубоврачебная; помощь медицинская; услуги оптиков» противопоставленного товарного знака [12]. Заявленные услуги, представляющие собой ветеринарную деятельность, услуги по охране здоровья человека, а также услуги больниц, санаториев и прочих оздоровительных учреждений, являются видовыми относительно услуги 44 класса МКТУ противопоставленного знака [12] «помощь медицинская», относятся к услугам одного рода «медицинские услуги», то есть соотносятся род-вид, а также характеризуются сходными назначением (направлены на улучшение состояния здоровья пациента), свойствами (манипуляции по диагностике, лечению и поддержанию здоровья), условиям оказания (учреждениями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности). Следует отметить, что помощь медицинская может быть оказана как человеку, так и животному. В частности,

согласно Закону РФ от 14.05.1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» под ветеринарией понимается область научных знаний и практической деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных. Таким образом ветеринария представляет собой часть медицины, а ветеринарные услуги и услуги медицинской помощи животным следует считать однородными услугам противопоставленного товарного знака [12].

Услуги 44 класса МКТУ *«ваксинг / восковая депиляция; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; маникюр; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев»*, указанные в перечне заявки №2017744265, однородны услугам 44 класса МКТУ *«маникюр; парикмахерские; салоны красоты»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [12]. Сравнимые перечни содержат частично совпадающие услуги, а в остальной части соотносятся друг с другом по родовому признаку (Услуги в области гигиены и косметики), имеют сходные свойства и назначение.

Услуги 43 класса МКТУ, связанным с обеспечением питания, а именно услуги *«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 вашоку»*, указанные в перечне заявки №2017744265, однородны услугам 43 класса МКТУ *«закусовые»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [13], а также услугам 43 класса МКТУ *«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], так как сравнимые 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, взаимодополняемыми, в связи с чем могут рассматриваться в качестве однородных. Следует отметить, что сравниваемые услуги 43 класса МКТУ в части содержат тождественные позиции, а в остальной части соотносятся по родовому признаку, единству свойств и назначения, поэтому характеризуются высокой степенью однородности.

Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения «*обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов*» однородны услугам 43 класса МКТУ «*бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного проживания; гостиницы*» противопоставленного товарного знака [12]. Перечень услуг 43 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация и перечень противопоставленного товарного знака [12], содержат тождественные услуги, а в остальной части соотносятся по родовому признаку (услуги обеспечения временного проживания), имеют одинаковое назначение, условия оказания и круг потребителей, являются в высокой степени однородными друг другу.

Товары 32 класса МКТУ «*пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; составы для изготовления ликеров*», указанные в перечне заявленного обозначения, однородны товарам 32 класса МКТУ «*пиво*» противопоставленного товарного знака [6], а также товарам 33

класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива) аперитивы, коктейли, напитки алкогольные содержащие фрукты, напитки полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, сидры, экстракты фруктовые спиртовые»* противопоставленного товарного знака [3-4] , *«игристые вина»* противопоставленного товарного знака [2], *«алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, джестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые»* противопоставленного товарного знака [5]. Сравнимые товары 32 и 33 классов МКТУ соотносятся друг с другом по родовому признаку, так как представляют собой алкогольные продукты и вещества, необходимые для их изготовления, такие товары имеют сходное назначение, свойства и круг потребителей.

Товары 29 класса МКТУ *«мясо, птица и дичь; мясные экстракты; альгинаты для кулинарных целей; белки для кулинарных целей; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; закваска сычужная; изделия колбасные; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клецки картофельные; колбаса кровяная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; крокеты; лецитин для кулинарных целей; масла пищевые; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; птица домашняя неживая; пульткоги [корейское мясное блюдо]; пюре томатное; сало; свинина; смеси жировые для бутербродов; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски;*

*сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; фалафель; ферменты сычужные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; экстракты мясные»,* указанные в перечне заявленного обозначения, однородны товарам 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], так как соотносятся друг с другом по родовому признаку «мясо, изделия из мяса», «готовые блюда», «блюда консервированные» имеют общий круг потребителей и условия реализации. Сравнимые товары являются в высокой степени однородными друг другу.

Товары 29 класса МКТУ «*белок яичный; порошок яичный; желток яичный; жир кокосовый; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; желе мясное; желе пищевое; масла и жиры пищевые; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; желе фруктовое;»,* в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны товарам 29 класса МКТУ «*белки пищевые; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые»* противопоставленного товарного знака [7]. Товары 29 класса МКТУ «*молоко и молочные продукты; желатин; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным*

содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; масло сливочное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; ферменты молочные для кулинарных целей; крем сливочный; маргарин; сливки растительные; заменители молока», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны товарам 29 класса МКТУ «сыры» противопоставленного товарного знака [8].

Товары 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки]; блины; вареники [шарики из теста фаршированные]; киш; кулебяки с мясом; клецки на основе муки; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; окономияки [японские пикантные блины]; паитет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; равиоли; рулет весенний; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; ферменты для теста; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]», в отношении которых испрашивается охрана заявленному обозначению, однородны товарам 30 класса МКТУ «пироги с мясом; пельмени; вареники», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [14], а также товаров «пельмени, в том числе манты, вареники, хинкали; равиоли» противопоставленного товарного знака [10], 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.

Товары 30 класса МКТУ «мороженое; лед для охлаждения; вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; кубики льда; лед

*натуральный или искусственный; лед пищевой; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]*», в отношении которых испрашивается охрана заявленному обозначению, однородны товарам 30 класса МКТУ «*мороженое; пищевой лед*» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары являются видовыми относительно одной родовой группы товаров «Мороженое», имеют общий круг потребителей, сходные свойства и назначение товаров.

На основании изложенного, коллегией сделан вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [7, 8, 14] являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 29 класса МКТУ; заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,10] являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 30 класса МКТУ; заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-6] являются сходными до степени смешения в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ; заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [12, 13, 14] являются сходными до степени смешения в отношении части услуг 43 классов МКТУ; заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [11, 12] являются сходными до степени смешения в отношении части услуг 44 класса МКТУ.

Выводы Роспатента об установленном сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [11, 12, 13, 14] обусловлены установленной высокой степенью однородности сравниваемых услуг 43, 44 классов МКТУ, а также установленной низкой степенью сходства сравниваемых обозначений. При этом коллегия руководствовалась правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом

смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Что касается доводов Президиума Суда по интеллектуальным правам о несоблюдении Роспатентом принципа эстоппель в оспариваемом ненормативном правовом акте, то коллегия сообщает следующее.

Ожидания заявителя относительно выводов Роспатента в вопросе сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №595567 могли бы быть нарушены, если бы административный орган принимал решение по аналогичным делам. В данном случае, сопоставляются разные делопроизводства – делопроизводство по оспариванию предоставления правовой охраны зарегистрированному товарному знаку по свидетельству №595567 и делопроизводство по оспариванию решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017744265. По результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №595567 Роспатентом сделан вывод о низкой степени сходства противопоставляемого товарного знака по свидетельству № 599022 и оспариваемого товарного знака по свидетельству №595567. Также Роспатентом сделан вывод об отсутствии однородности между сравниваемыми товарами и услугами, так как оспариваемый товарный знак зарегистрирован исключительно в отношении медицинских услуг 44 класса МКТУ, а перечень противопоставленного знака не содержит 44 класса МКТУ. Поэтому Роспатентом сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения этих товарных знаков, так как отсутствуют однородные услуги.

При рассмотрении возражения на решение Роспатента в отношении обозначения по заявке №2017744265, Роспатентом действительно сделан иной вывод – о наличии признаков сходства до степени смешения. Однако данный вывод обусловлен иным перечнем услуг, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2017744265. Учитывая изложенное, коллегия

не находит оснований для вывода о нарушении Роспатентом законных ожиданий заявителя.

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. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2020 по тому же делу решение суда первой инстанции было отменено. 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.

Кроме того, в результате проведенного анализа однородности услуг 43 и 44 класса МКТУ, коллегия выявила отсутствие препятствий к регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг «44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; восстановление лесных массивов; дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; огородничество; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги в области аквакультуры; услуги питомниководов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия растений; 43 - дома для престарелых; ясли детские» классов МКТУ, ввиду их неоднородности с услугами противопоставленных товарных знаков.

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.**