


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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2021 по делу №СИП-126/2021 повторно рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2020, поданное ООО «Техномаркт», Московская обл., Одинцовский район, с. Усово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743182, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019743182 было подано 30.08.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ **«аренда помещений для проведения встреч; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»**.

Решение Роспатента от 22.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743182 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком со словесным элементом «ШАЛЕ» (свидетельство №694933 - приоритет от 09.02.2018), зарегистрированным на имя ООО «ШАЛЕ», г. Томск, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса;

- с товарным знаком «БЕРЕЗКА» (свидетельство № 704982 - приоритет от 15.06.2017), зарегистрированным на имя Греловской А.Г., г. Красноярск, в отношении услуг 43 класса, однородных заявленным услугам 43 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента по следующим основаниям:

- заявитель является правообладателем товарного знака «ШАЛЕ БЕРЕЗКА» по свидетельству №503101 с приоритетом от 18.07.2012, соответственно, поданная заявка является вариантом этого знака и по фонетическому и семантическому критерию полностью воспроизводит товарный знак по свидетельству №503101;

- заявленное обозначение, в котором объединены словесные элементы «ШАЛЕ» и «БЕРЁЗКА», несет в себе семантическое значение как «дом, выполненный из березки» или «дом березки», что придает ему новое смысловое значение, отличное от смыслового значения противопоставленных товарных знаков, которые ассоциируются только либо конкретно с домом, либо конкретно с березкой;

- анализ заявленного обозначения по критериям фонетического и графического сходства показывает наличие фонетического сходства с противопоставленными товарными знаками за счет вхождения их словесных элементов в состав заявленного обозначения, но при этом значительное визуальное различие по внешней форме, за счет расположения словесных элементов в пространстве знаков, наличия дополнительного изобразительного

элемента в виде горизонтальных линий, отсутствия симметрии в противопоставленных знаках по сравнению с заявленным обозначением;

На основании указанного заявитель делает вывод о низкой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, подтверждением чему, по его мнению, является регистрация противопоставленных знаков при наличии товарного знака «ШАЛЕ БЕРЕЗКА» по свидетельству №503101 с приоритетом от 18.07.2012, принадлежащего заявителю.

Заявитель также ссылается на позицию Суда по интеллектуальным правам (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-619/2018 и по делу №СИП-948/2019), согласно которой при регистрации иных товарных знаков на имя того же правообладателя, представляющих собой серию товарных знаков, ранее признанных обладающими различительной способностью, они должны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих различительной способностью.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

По результатам рассмотрения данного возражения 09.12.2020 было принято решение Роспатента отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2020.

Сравнив заявленное обозначение с противопоставленными товарными знаками, Роспатент посчитал их сходными, а услуги 43 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению – однородными услугам 43 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

При названных обстоятельствах Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки обслуживания в отношении однородных и идентичных услуг 43 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Не согласившись с положенными в основу выводами решения Роспатента, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 09.12.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743182.

В ходе судебного рассмотрения заявитель представил в материалы дела письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 694933 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Кроме того, в ходе судебного разбирательства было установлено, что предоставление правовой охраны второму противопоставленному товарному знаку по свидетельству №704982 признано недействительным.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2021 года по делу № СИП-126/2021 со ссылкой на пункт 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» указано на необходимость учитывать согласие (соглашение) органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, полученное в ходе рассмотрения спора судом, что является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязанности его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Суд по интеллектуальным правам считает, что данная правовая позиция может быть также применена и при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Суд учел, что правообладатель одного из двух противопоставленных товарных знаков, предоставил заявителю письмо-согласие, в котором дал свое безотзывное согласие на использование и регистрацию спорного обозначения. При этом названное письмо-согласие содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. Данные обстоятельства никем не оспариваются, и иное из материалов данного дела не следует.

Правовая охрана второго противопоставленного товарного знака на момент судебного разбирательства аннулирована.

С учетом изложенного судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.12.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743182. Суд также обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть данное возражение заявителя.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2021 по делу №СИП - 126/2021 возражение, поступившее 21.09.2020, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743182 было повторно рассмотрено с учетом выводов и новых обстоятельств, приведенных в указанном выше судебном акте.

Оригинал письма-согласия, представленного в рамках судебного дела №СИП-126/2021, приобщен к материалам возражения.

С учетом даты (30.08.2019) поступления заявки №2019743182 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «БЕРЁЗКА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под указанным словесным элементом расположен по центру словесный элемент «ШАЛЕ», обрамленный с двух сторон прямыми линиями. Над словесным элементом «БЕРЁЗКА» по центру расположен словесный элемент «РЕСТОРАН», обрамленный с двух сторон прямыми линиями.

Заявитель согласен с тем, что словесный элемент «РЕСТОРАН» в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ является неохранным элементом, указывающим на вид предприятия, оказывающего эти услуги.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака послужили следующие регистрации:

- товарный знак по свидетельству №694933 [1], представляющий собой



комбинированное обозначение «», доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «Шале», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенный на фоне стилизованной вывески оригинальной формы, содержащей также неохранные словесные элементы «гостевой дом», «кафе», зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*.

- словесный товарный знак «**БЕРЕЗКА**», по свидетельству №704982 [2], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств»*

[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; услуги ресторанов вашоку».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [2] установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов БЕРЁЗКА - БЕРЕЗКА и ШАЛЕ – Шале, включенных в их состав и занимающих в них доминирующее положение, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил заявителю безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019743182 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] прекращена полностью по решению Роспатента от 07.04.2021 (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 07.04.2021).

Таким образом, отсутствуют препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743182.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2020, отменить решение Роспатента от 22.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019743182.