

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.09.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548684, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **Честный хлеб от корки до корки** » по заявке №2014702371 с приоритетом от 29.01.2014 зарегистрирован 22.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №548684 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Донские пекарные традиции», 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 62/1 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №548684 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к наличию у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарные знаки « **ЧЕСТНЫЕ** » по

свидетельству №579054 и «**ЧЕСТНАЯ**» по свидетельству №550082 с приоритетом от 24.07.2013, с которыми оспариваемый товарный знак «**Честный хлеб от корки до корки**» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, обозначение «Честный хлеб», входящий в состав оспариваемого товарного знака, несет основную семантическую нагрузку, в то время как словесный элемент «от корки до корки» выступает в качестве его характеристики. Кроме того, в возражении отмечается, что слово «хлеб» не обладает различительной способностью, а слово «Честный» занимает первое место и именно с него начинается осмотр потребителем оспариваемого товарного знака.

Обосновывая свои доводы, лицо, подавшее возражение, ссылается на правовую позицию суда, сформированную в постановлениях Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 №16577/1.

Учитывая приведенные в возражении аргументы, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548684 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №548684, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №579054 и №550082, которые не используются в гражданском обороте для сопровождения хлеба или хлебобулочных изделий, не свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения;

- приведенный в возражении довод о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков ошибочен, поскольку они отличаются в фонетическом, графическом и семантическом отношениях;

- в настоящее время сосуществует несколько товарных знаков с прилагательными «Честный» / «Честные» / «Честная»: «Честный килограмм» по свидетельству №482904 для товаров 29, 30, 35 классов МКТУ; «Честные технологии» по свидетельству №4888938 для товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35

классов МКТУ; «Честная цена» по свидетельству №550083 для товаров и услуг 29, 30, 32 классов МКТУ;

- в поступившем возражении отсутствует анализ однородности услуг 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №579054 и №550082, вместе с тем сопоставляемые услуги товары однородными не являются;

- приведенные в возражении ссылки на Постановление Президиума ВАС РФ не являются аналогиями рассматриваемого возражения и не могут быть учтены в рамках настоящего дела.

Изучив материалы дела, в отсутствие сторон спора, в установленном порядке уведомленных о дате и месте проведения заседания коллегии по поступившему возражению, коллегия признала приведенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак « **Честный хлеб от корки до корки** » по свидетельству №548684 с приоритетом от 29.01.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлеб; хлеб из пресного теста», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги булочных в части розничной продажи хлебобулочных и кондитерских изделий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки по свидетельствам №550082, №579054, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548684.

В качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548684 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками «**ЧЕСТНЫЕ**» и «**ЧЕСТНАЯ**».

Противопоставленный товарный знак «**ЧЕСТНЫЕ**» [1] по свидетельству №579054 с приоритетом от 24.07.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**ЧЕСТНАЯ**» [2] по свидетельству №550082 с приоритетом от 24.07.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что товарные знаки [1], [2] зарегистрированы, в частности, в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как «булки; хлеб; хлеб из пресного теста», т.е. для товаров, идентичных, или совпадающих по роду/виду с товарами 30 класса МКТУ «хлеб; хлеб из пресного теста» оспариваемого товарного знака. Данное обстоятельство обуславливает вывод о наличии однородности сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №548684 предоставлена также и для услуг 35, 43 классов МКТУ. В поступившем возражении изложена просьба о признании недействительным правовой охраны оспариваемому товарному знаку в полном объеме, однако анализа однородности услуг

35, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров, приведенных в перечне противопоставленных товарных знаков лицом, подавшим возражение, не проведено.

В этой связи следует констатировать, что противопоставленные товарные знаки [1], [2] зарегистрированы для товаров 29, 30 классов МКТУ, т.е. предназначены для индивидуализации продуктов питания. Продукты питания представляют собой объект производства, реализуются через розничную сеть.

В свою очередь оспариваемый товарный знак является средством индивидуализации услуг 35, 43 классов МКТУ, связанных с рекламой, маркетингом, управлением персоналом, консалтингом, магазинами розничной торговли и заведениями общественного питания.

В части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», относящихся к рекламе, маркетингу, управлению персоналом, консалтингу, бизнес-услугам следует отметить, что они оказываются рекламными или консалтинговыми агентствами, компаниями, специализирующимися в области менеджмента, организации бизнеса, а не с непосредственным производством товара. Следовательно, не являются однородными товарам 29, 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака отражают деятельность предприятий общественного питания, которая связана с предоставлением услуг по приготовлению по заказу потребителя различных блюд, в том числе в сочетании с услугами по организации досуга. Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 29, 30 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2] различны по своей природе, связаны с

разной сферой деятельности (услуги по приготовлению блюд с организацией досуга / продукты питания), соответственно отличаются по назначению, месту реализации и кругу потребителей, а, значит, не являются однородными.

Вместе с тем, перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включает такие позиции как «услуги магазинов по розничной продаже товаров; услуги булочных в части розничной продажи хлебобулочных и кондитерских изделий». Указанные услуги связаны продажей продуктов питания, в частности, таких как хлебобулочные и кондитерские изделия. При этом хлебобулочные и кондитерские изделия включены в перечень товаров 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2]. Учитывая, что предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий (пекарни, кондитерские фабрики) зачастую реализуют произведенную ими продукцию через собственные фирменные магазины или булочные, коллегия полагает, что вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака могут быть признаны однородными товарам 29, 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Вместе с тем сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «**Честный хлеб от корки до корки**» и противопоставленных товарных знаков «**ЧЕСТНЫЕ**» [1], «**ЧЕСТНАЯ**» [2] показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки «**ЧЕСТНЫЕ**» [1], «**ЧЕСТНАЯ**» [2] представляют собой лексические единицы русского языка, а именно прилагательные (во множественном числе - «ЧЕСТНЫЕ», в единственном числе женского рода - «ЧЕСТНАЯ», которые согласно Толковому словарю русского языка под редакцией Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266322>) имеют следующие значения:

1. проникнутый искренностью и прямоотой, добросовестный. *Честный человек. Честный труд. Честные намерения. Честный взгляд;*
2. заслуживающий уважения, безупречный. *Честный заработок (трудовой), Честная жизнь. Честное имя.*

Исходя из имеющихся значений, слова «ЧЕСТНЫЕ», «ЧЕСТНАЯ» сами по себе, без привязки к какому-либо существительному, представляют характеристику какого-либо предмета, объекта или явления о том, что он заслуживает уважения, является искренним, добросовестным.

В свою очередь оспариваемый товарный знак «**Честный хлеб от корки до корки**» характеризуется наличием в его составе существительного мужского рода - «хлеб» (пищевой продукт, получаемый путем выпечки), который лексически и грамматически связан с прилагательным мужского рода «честный» и словосочетанием «от корки до корки» (т.е. от начала и до конца), см. толковые онлайн-словари на <https://dic.academic.ru/>.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка оспариваемого и противопоставленных товарных знаков неодинакова.

Оспариваемый товарный «Честный хлеб от корки до корки» будет восприниматься потребителями как фантазийное обозначение с учетом смыслового значения составляющих его слов, поскольку такого пищевого продукта как «заслуживающий уважения хлеб от начала и до конца» не существует. В свою очередь противопоставленные товарные знаки «ЧЕСТНЫЕ» [1], «ЧЕСТНАЯ» [2], представляющие собой прилагательные, в силу своей многозначности могут вызвать в сознании потребителя разные смысловые ассоциации с какими-либо объектами или явлениями женского рода или их множеством.

Таким образом, вызывающие разные смысловые ассоциации оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются сходными по семантическому критерию сходства.

Следует констатировать, что оспариваемый товарный знак «Честный хлеб от корки до корки» не совпадает с противопоставленными словесными обозначениями «ЧЕСТНЫЕ» / «ЧЕСТНАЯ» по большинству признаков фонетического сходства, поскольку сопоставляемые обозначения имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Наличие в оспариваемом товарном знаке «Честный хлеб от корки до корки» 5 слов значительно увеличивает его длину. Указанные обстоятельства

позволяют сделать вывод об отсутствии сходства сопоставляемых словесных обозначений с точки зрения фонетики.

Кроме того, следует отметить, что наличие в составе сопоставляемых словесных обозначений «Честный хлеб от корки до корки» / «ЧЕСТНЫЕ» / «ЧЕСТНАЯ» разного количества словесных элементов усиливает их отличия по графическому критерию сходства.

Таким образом, несмотря на однородность товаров 30 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №548684 и противопоставлений [1], [2] по свидетельствам №579054, №550082, имеющиеся между сравниваемыми обозначениями семантические, фонетические и графические отличия обуславливают вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары (услуги), маркированные ими, не будут смешаны потребителями в гражданском обороте.

В силу указанных обстоятельств основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №548684 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В части ссылки лица, подавшего возражение, на постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 №16577/1 необходимо указать, что изложенная в нем правовая позиция суда не может быть положена в основу выводов по настоящему спору, поскольку касалась иных товарных знаков и обстоятельств дела.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №548684.