

**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, рассмотрела поступившее 02.08.2018 возражение Открытого акционерного общества «Серпуховхлеб», Московская область, г. Серпухов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721691 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017721691 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 01.06.2017 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  со словесным элементом «СЕРПУХОВХЛЕБ», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.06.2018 о государственной регистрации товарного знака. В заключении по результатам экспертизы указано, что данное решение принято только в отношении части приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ с включением в товарный знак словесного элемента «СЕРПУХОВХЛЕБ», на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как неохраняемого элемента, поскольку он состоит из слов «СЕРПУХОВ» и «ХЛЕБ», указывающих на место нахождения заявителя, на вид товаров и назначение услуг.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «СЕРПУХОВХЛЕБ» способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида этих товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.06.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленному обозначению должна быть предоставлена правовая охрана для более широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, производством которых занимается заявитель на своих хлебозаводах, поскольку словесный элемент «СЕРПУХОВХЛЕБ» никак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно этих товаров.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного им перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: «закуски легкие на основе хлебных злаков; полуфабрикаты хлебобулочные замороженные; хлеб; хлеб из пресного теста; хлебобулочные изделия; хлебобулочные изделия и выпечка замороженные; батончики злаковые; блины; бриоши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; галеты солодовые; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские мучные [замороженные]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; крекеры; крем заварной; кушанья мучные; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пирожные; пирожные [замороженные]; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; рулет весенний; сладкое сдобное тесто для кондитерских

изделий; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; торты; торты [замороженные]; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]» (далее – сокращенный перечень товаров 30 класса МКТУ).

К возражению приложены документы со сведениями о производственной деятельности заявителя [1].

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

С учетом даты подачи заявки (01.06.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «СЕРПУХОВХЛЕБ» признан в заключении по результатам экспертизы неохраняемым элементом, характеризующим товары и услуги, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Данный словесный элемент действительно состоит из слов «СЕРПУХОВ» и «ХЛЕБ», которые указывают на место нахождения заявителя (г. Серпухов Московской области) и вид товара (хлеб).

Вместе с тем, анализ информации в сети Интернет (см. Интернет-порталы «Яндекс» и «Google») показал, что различные хлебозаводы, хлебокомбинаты, хлебопекарни и т.п., непосредственно использующие в своей экономической деятельности слово «ХЛЕБ» для указания соответствующей определенной сферы производства своих товаров, обычно выпускают не только хлебобулочные изделия, но и более широкий ассортимент различных товаров, которые впоследствии реализуются торговыми предприятиями также совместно в одних и тех же или смежных отделах магазинов.

Исходя из данных фактических обстоятельств и представленных заявителем документов со сведениями о его производственной деятельности [1], коллегия

не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров, приведенных в вышеуказанном сокращенном перечне товаров 30 класса МКТУ, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2018, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017721691.**