

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 17.01.2019 возражение, поданное ООО «Лина», г. Рязань (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634337, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016730732 с приоритетом от 09.08.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.10.2017 за №634337 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя Лазарева Михаила Львовича, г. Кострома (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано

С Пылу С Жару

словесное обозначение _____, выполненное буквами русского алфавита, при этом буквы «С», «П» и «Ж» являются заглавными.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №634337 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Лина» является правообладателем действующих на территории Российской Федерации товарных знаков «С ПЫЛУ С ЖАРУ» по свидетельствам № 405078 [1] и №510806 [2], зарегистрированных в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанными знаками лица, подавшего возражение, на основании фонетического и семантического тождества;

- товары 30 класса МКТУ - снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба, сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи], гренки, гренки сладкие, гренки соленые, гренки пряные, гренки острые, гренки с низким содержанием соли и жира; гренки жаренные [на сковороде, в духовке, в тостере, на открытом огне, на гриле]; гренки [холодные и горячие]; сухари, сухари панировочные; сухари пшеничные; сухари ржаные; сухари пшенично-ржаные; сухари ржано-пшеничные; сухари жареные соленые, сухари жареные соленые со вкусовыми добавками и приправами, сухари жареные в масле; сухари жареные в масле соленые, сухари жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; сухарики, в отношении которых действует оспариваемый знак, являются однородными товарам 30 класса МКТУ «бриоши, булки, изделия пирожковые, кулебяки, кушанья мучные, пироги, пицца, такос, тортилли, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-2], поскольку они относятся к одной родовой группе товаров (хлебобулочные изделия) согласно ГОСТ 32677-2014, имеют один и тот же основной состав сырья (мука, зерновые продукты, дрожжи, соль, вода), один рынок сбыта, один круг потребителей, являются взаимозаменяемыми;

- сравниваемые товары относятся к товарам широкого потребления, низкой ценовой категории, а сравниваемые знаки содержат тождественный словесный элемент «С ПЫЛУ С ЖАРУ», в связи с чем вероятность смешения товаров, маркированных сопоставляемыми знаками, является более высокой.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634337 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба, сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи], гренки, гренки сладкие, гренки соленые, гренки пряные, гренки острые, гренки с низким содержанием соли и жира; гренки жаренные [на сковороде, в духовке, в тостере, на открытом огне, на гриле]; гренки

[холодные и горячие]; сухари, сухари панировочные; сухари пшеничные; сухари ржаные; сухари пшенично-ржаные; сухари ржано-пшеничные; сухари жареные соленые, сухари жареные соленые со вкусовыми добавками и приправами, сухари жареные в масле; сухари жареные в масле соленые, сухари жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; сухарики.

К возражению приложены следующие материалы: копия ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения» с сайта <http://www.g-ost.ru> [3] и распечатка с сайта <http://dic.academic.ru> [4].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный несогласием с доводами об однородности сравниваемых товаров.

В частности, правообладатель указывает, что приведенные в возражении пункты ГОСТа 32677-2014 говорят о том, что пирог, пирожок (пирожковые изделия) и сухари, сухарики относятся к разным видам хлебобулочных изделий, поскольку обладают разными свойствами. ГОСТ показывает, что пироги и сухари относятся к разным видовым группам и имеют ряд существенных отличий, то есть по виду они разные. Данные товары имеют ряд органолептических противоположных показателей, в связи с чем круг потребителей у данных товаров совершенно разный, сухарики (сухари) хрупкие, жесткие, с грубыми краями не имеют начинки готовы к употреблению (снеки из пшеничного и ржано-пшеничного хлеба имеют аналогичные характеристики), пироги имеют начинку, мягкие, преимущественно горячие, что говорит о том, что они не всегда готовы к употреблению, имеют короткий срок хранения. Следует заметить, что разные полуфабрикаты диктуют совершенно разную организацию производства. Производство товара сухари отличается от производства товара изделия пирожковые, их отличают разные производственные мощности, оборудование, персонал, затраты как временные, так и энергетические. Несмотря на то, что основой приготовления теста для пирогов и для приготовления специального хлеба для изготовления сухарей применяется мука, но для пирогов нельзя сделать тесто без дополнительных продуктов таких как яйца, молоко, жиры разрыхлители, соль, вода с высоким содержанием сахара, и т. д., а для

приготовления специального хлеба для приготовления сухарей не требуются такие продукты как яйца, молоко, жиры. То есть, несмотря на то, что в противопоставленных товарах присутствует мука, тесто для данных товаров имеет разную рецептуру и такое тесто не может заменять одно другое. Также сравниваемые товары имеют различные условия реализации.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных. По совокупности признаков, приведенных в пункте 3.1 Методических рекомендаций, товары, указанные в свидетельстве №405078, и товары, указанные в свидетельстве №634337, не могут быть признаны однородными, хотя и являются мучными хлебобулочными изделиями.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.08.2016) приоритета оспариваемого 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 том числе в соответствии с международным договором 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №634337 представляет собой

С Пылу С Жару

словесный элемент , выполненный буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] **С ПЫЛУ С ЖАРУ** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита. Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ - блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий.

**С ПЫЛУ
С ЖАРУ**

Товарный знак [2] выполнен оригинальным шрифтом и расположен на двух строках. Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ - бисквиты; блины; бриоши; булки; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; карамель [конфеты]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые; марципан; настои нелекарственные; пастилки [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; печенье; пироги; пицца; помадки

[кондитерские изделия]; пралине; продукты мучные, содержащие крахмал; пряники; пудинги [запеканки]; равиоли; резинки жевательные; рулет весенний; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; табуле; такос; тесто миндальное; тортилы; торты фруктово-ягодные; ферменты для теста; халва.

С Пылу С Жару

Сравнительный анализ оспариваемого знака

и

противопоставленных товарных знаков

С ПЫЛУ С ЖАРУ

С ПЫЛУ
С ЖАРУ

показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены буквами одного алфавита - русского, что сближает сопоставляемые товарные знаки визуально.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров ввиду тождества их словесных элементов, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия в графическом исполнении.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, а именно: «снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба, сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи], гренки, гренки сладкие, гренки соленые, гренки пряные, гренки острые, гренки с низким содержанием соли и жира; гренки жаренные [на сковороде, в духовке, в тостере, на открытом огне, на гриле]; гренки [холодные и горячие]; сухари, сухари панировочные; сухари пшеничные; сухари ржаные; сухари пшенично-ржаные; сухари ржано-пшеничные; сухари жареные соленые, сухари жареные соленые со вкусовыми добавками и приправами, сухари жареные в масле; сухари жареные в масле соленые, сухари жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; сухарики» и товары 30 класса МКТУ (в том числе пирожковые изделия, булки, кулебяки, пироги, пицца, такос, тортилы), в отношении которых охраняются на территории России товарные знаки [1-2], являются однородными, поскольку они, хотя и не совпадают по виду, относятся к одной родовой группе товаров (хлебобулочные изделия).

Согласно ГОСТ 32677 – 2014 [3] к хлебобулочным изделиям относятся хлеб, булочное изделие, пирог, пирожок, пончик, изделия пониженной влажности. К хлебобулочным изделиям пониженной влажности относятся бараночные изделия, сухари, гренки, хрустящие хлебцы, соломка, хлебные палочки.

Что касается «снеков из ржано-пшеничного хлеба; снеков из пшеничного хлеба», то указанный товар представляет собой, по сути, те же сухарики, приготовленные из хлеба пшеничного или ржано-пшеничного, т.е. их также следует отнести к хлебобулочным изделиям.

В отношении товаров «сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]» коллегия отмечает, что данные товары представляют собой разновидность бутерброда, состоящего, как правило, из двух и более ломтиков хлеба (булки) и одного или нескольких слоев начинки (например, мяса, сыра, салата), т.е. эти товары также можно отнести к хлебобулочным изделиям таким, например, как пироги, кулебяки, такос).

Кроме того, сопоставляемые товары имеют один круг потребителей, одинаковые условия сбыта (реализуются как оптом, так и в розницу), могут быть взаимозаменяемыми. Также указанные товары относятся к товарам широкого потребления, краткосрочного пользования, имеющим невысокую стоимость, в связи с чем потребители менее внимательны к выбору такой продукции.

С учетом высокой степени сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю при маркировке их сравнимаемыми товарными знаками и, как следствие, о высокой вероятности смешения их в гражданском обороте.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №634337 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634337

недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ - снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба, сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи], гренки, гренки сладкие, гренки соленые, гренки пряные, гренки острые, гренки с низким содержанием соли и жира; гренки жаренные [на сковороде, в духовке, в тостере, на открытом огне, на гриле]; гренки [холодные и горячие]; сухари, сухари панировочные; сухари пшеничные; сухари ржаные; сухари пшенично-ржаные; сухари ржано-пшеничные; сухари жареные соленые, сухари жареные соленые со вкусовыми добавками и приправами, сухари жареные в масле; сухари жареные в масле соленые, сухари жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; сухарики.