

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 10.03.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Импульс», Алтайский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020757424, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2020757424 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.10.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.11.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

В результате проведения экспертизы заявленного комбинированного обозначения установлено, что входящие в его состав словесные элементы «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБУШЕК» в силу своего семантического значения («ГОРЯЧИЙ» - ; «ХЛЕБУШЕК» - уменьшительно-ласкательное от слова «хлеб» - пищевой продукт, выпекаемый из муки (см. Мультипортал, www.KM.ru, Большая советская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2001, Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова), является неохраняемым, так как указывают на свойства, также конкретный вид заявленных товаров 30 класса МКТУ (а именно: хлеб, хлебобулочные изделия), а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение с входящим в его состав вышеуказанным словесным элементом является ложным относительно вида заявленных товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №562588 с приоритетом от 03.03.2008, срок правовой охраны продлен до 03.03.2028), на имя Лавринёвой Натальи Владимировны, 299008, г. Севастополь, ул. Трудовая, 3А в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с доводами заключения по результатам экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при этом основные аргументы в защиту регистрации товарного знака по заявке №2020757424 сводятся к следующему.

- противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №562588 представляет собой обозначение, которое имеет близость к тождеству по отношению к другому принадлежащему Лавринёвой Н.В. товарному знаку

«» по свидетельству №644618, в составе которого словесный элемент «ХЛЕБУШЕК» указан в качестве неохраняемого;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №562588 характеризуются наличием в их составе слабых неохраняемых словесных элементов, которые не определяют сходство знаков в целом, а визуально сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;

- заявителем выявлены зарегистрированные товарные знаки со словесным элементом «ХЛЕБУШЕК» для индивидуализации товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, в которых указанный спорный элемент был исключен из правовой охраны:



«» по свидетельству №828007, «» по свидетельству №326624,



«» по свидетельству №806295, «» по



свидетельству №671154, «Хлебушек Семёновский» по свидетельству №413169,



«» по свидетельству №705912, «» по свидетельству №203033;



- товарный знак «» по свидетельству №203033 был зарегистрирован на имя заявителя с указанием словесных элементов «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБУШЕК» в качестве неохраняемых, при этом близок к тождеству к заявленному обозначению;



- наличие вышеуказанных регистраций свидетельствует о том, что заявленное обозначение подлежит правовой охране.

На основании изложенного заявитель просит отменить оспариваемое решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020757424 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ с указанием словесных элементов «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБУШЕК» в качестве неохраняемых.

Следует указать, что заявителем в дополнение к доводам возражения в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2022, представлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – письмо-согласие) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №562588.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы поступившего возражения убедительными в части.

С учетом даты (14.10.2020) поступления заявки №2020757424 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 требованиями подпункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии,

числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 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.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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.

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).



Обозначение «» по заявке №2020757424 с приоритетом от 14.10.2020 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, состоящую из стилизованного изображения мордашки в виде контура ромба, на фоне которого в верхней части находятся симметрично расположенные стилизованные изображения батонов хлеба, под которыми помещено изображение овала неправильной формы со словесным элементом «ГОРЯЧИЙ», в нижней части имеется стилизованное изображение улыбки в виде словесного элемента «ХЛЕБУШЕК» в оригинальном шрифтовом исполнении буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы имеют определенное смысловое значение согласно толковым словарям русского языка:

«Горячий» – имеющий высокую температуру, см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю, Шведовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/41498>;

«Хлебушек» – от слова «хлеб»: 1. пищевой продукт, выпекаемый из муки. *Печёный хлеб. Ржаной или чёрный хлеб. Пшеничный или белый хлеб*; 2. такой продукт в виде крупного выпеченного изделия. *Круглый, высокий хлеб. Ставить хлебы в печь*; 3. плоды, семена злаков, размалываемые в муку. *Сеять хлеб. Сдача*

хлеба государству. Хлеб всему голова, см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, .

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении таких товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ как:

30 класс МКТУ – *«мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; хлебобулочные изделия»;*

35 класс МКТУ – *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; организация торговых ярмарок; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; экспертиза деловая; продажи, оптовые продажи, розничные продажи, продажи через интернет, продвижение товаров, продвижение товаров и услуг третьих лиц».*

Указанные товары представляют собой пищевую продукцию, относящуюся к хлебу и кондитерским изделиям, а также сырью для их изготовления, а услуги связаны с продвижением товаров и деятельности в сфере бизнеса.

Согласно ГОСТ 32677-2014 «Хлебобулочные изделия. Термины и определения» под хлебобулочным изделием понимается изделие, вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия. К хлебобулочным изделиям относятся хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик.

Как следует из ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения», кондитерское изделие - многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья - сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или)

какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов. Кондитерские изделия подразделяют на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

«Мука» - пищевой продукт, полученный размолом зерна различных культур (в основном пшеницы, а также ржи, ячменя, кукурузы, гороха и др.); основное сырье для хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств, см. Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/204994>.

«Зерновые продукты» - многочисленная группа компонентов рациона, получаемых в результате технологической переработки злаковых растений: пшеницы, ржи, овса, гречихи, риса, кукурузы, ячменя, проса, сорго, к которым относится, в том числе, хлеб, см. <http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/produkty-pitaniya/zernovye-produkty?ysclid=18lhb3vfc4859137728>.

«Выпечка» - кушанье в виде разнообразных изделий из муки (булки, сдобы, пирожков и т.п.), приготовленных для еды печением (выпеканием) - сухим нагреванием в духовом шкафу, см. Большой толковый словарь русских существительных. АСТ-Пресс Книга. Бабенко. 2009, https://noun_ru.academic.ru/1691/выпечка;

Как следует из вышеприведенных определений, для товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой хлебобулочные изделия и сырье для их изготовления (*мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка; хлебобулочные изделия*), а также для услуг 35 класса МКТУ в бизнес-сфере, связанной с продвижением товаров, словесный элемент «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБУШЕК» воспринимается в качестве описательного, поскольку указывает на вид товара, его свойства (в том числе состав), а также назначение услуг.

При этом были приняты во внимание приведенные в возражении сведения о зарегистрированных товарных знаках по свидетельствам №828007, №326624, №806295, №671154, №413169, № 705912, предназначенных для индивидуализации товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, в состав которых в качестве неохраняемых включены словесные элементы «ХЛЕБУШЕК», «ТЕПЛЫЙ ХЛЕБУШЕК»,

«СВЕЖИЙ ХЛЕБУШЕК», «ВСЕГДА СВЕЖИЙ ХЛЕБУШЕК». Также была учтена



ранее произведенная на имя заявителя регистрация товарного знака «» по свидетельству №203033 с неохраняемым словесным элементом «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБУШЕК» (в настоящее время правовая охрана товарного знака прекратила свое действие в связи с отсутствием продления).

Данные обстоятельства в совокупности обуславливают вывод о неохраноспособности словесного элемента «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБУШЕК» согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса для вышеуказанных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, с чем заявитель не спорит.

Что касается кондитерских изделий, приведенных в перечне товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения, то они не относятся к хлебобулочной продукции, являются иной категорией продуктов питания, а, значит, словесный элемент «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБУШЕК» при сопровождении этих товаров в гражданском обороте способен порождать в сознании потребителя не соответствующие представления о товаре. В этой связи заявленное обозначение в целом воспринимается как ложное указание на вид товара, что препятствует его регистрации в качестве товарного знака для заявленных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» в соответствии с положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Указанный вывод заявителем не опровергается.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» в качестве товарного знака обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса по причине сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ИП Лавренёвой Н.В. товарным



знаком «» по свидетельству №562588 с приоритетом от 03.03.2008

для однородных товаров 30 класса МКТУ «хлеб». Следует отметить, что исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №562588 было предоставлено правообладателю на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса», при этом словесный элемент «ХЛЕБУШЕК» указан в качестве охраняемого.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения по заявке №2020757424 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №562588 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №562588, в котором ИП Лавренёва Н.В. выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020757424 для заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБУШЕК» в качестве неохраняемого.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака при наличии письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака допускается в том случае, если сравниваемые товарные знаки не тождественны, противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным, а также, если регистрация товарного знака не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.



Сравниваемые обозначения «» и «» не тождественны, противопоставленный товарный знак по свидетельству №562588 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. Также коллегия не

располагает сведениями об ассоциировании заявленного обозначения с ИП Лавренёвой Н.В.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №562588, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020757424 в отношении приведенной выше части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а также всех услуг 35 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБУШЕК» в качестве неохраняемого.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2022, отменить решение Роспатента от 13.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020757424.