

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.12.2021 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «Первомайский хлебозавод» (сокращенно - ООО «Ташинхлеб»), Нижегородская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020741758, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ТашинХлеб**» по заявке №2020741758 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.08.2020 на имя заявителя в отношении товаров 30 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.08.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «булки; хлебобулочные изделия; хлеб; хлеб из пресного теста» и выдано свидетельство №832811, информация о чем была опубликована в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические наименования, наименования места происхождения товаров» №20 за 2021 год. В соответствии с заключением по результатам экспертизы в отношении иных заявленных товаров 30,

32 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что в отношении иных заявленных товаров входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Хлеб» (пищевой продукт, выпекаемый из муки, растворенной в воде, см. Интернет-словари, в частности, Толковый словарь Ушакова, <https://academic.ru/>), будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида товара.

Позиция экспертизы основана на графическом исполнении заявленного обозначения, где словесные элементы «Ташин» и «Хлеб» начинаются с заглавной буквы, тем самым отделяя один словесный элемент от другого, а их слитное написание не дает качественно нового уровня восприятия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- относительно заявленных товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; ванилин [заменитель ванили]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; крахмал пищевой; крем заварной; мука бобовая; мука гречневая; мука кукурузная; мука ореховая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная»* словесный элемент «ХЛЕБ» не может ввести потребителя в заблуждение, поскольку такое ложное указание не является правдоподобным, поскольку эти товары представлены, как правило, в форме порошка или жидкости, чем, собственно, хлеб не является, они размещаются в специфичной для каждого конкретного товара таре, что исключает возможность заблуждения о виде приобретаемого товара.

- такие товары как *«блины; вафли; вермишель; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; клецки на основе муки; конфеты; крекеры; лапша; лапша соба; лапша удон; макароны; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки*

[кондитерские изделия]; пряники; сладости; спагетти; сухари; сухари панировочные; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильлы; мучные полуфабрикаты» характеризуются тем, что они обладают специфической для конкретного товара формой, которая не схожа с формой хлеба, некоторые товары также обладают специфическим для конкретного товара условием хранения (например, мучные полуфабрикаты, пицца (не готовая), тесто – в заморозке, пицца (приготовленная) подается в горячем, не упакованном виде), что исключает возможность заблуждения о виде приобретаемого товара;

- товары 32 класса МКТУ *«вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; напитки прохладительные безалкогольные; напитки (морсы) фруктовые и ягодные безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков»* характеризуются тем, что они представлены исключительно в форме готовой к потреблению жидкости, чем, собственно, хлеб не является, более того, они размещаются в специфичной для жидкостей таре, что исключает возможность заблуждения о виде приобретаемого товара;

- заявленное обозначение «ТашинХлеб» состоит из словесного элемента, представленного в виде единого отсутствующего в словарях слова, является фантазийным по отношению к заявленным товарам/услугам и не имеет какого-либо общеизвестного значения, а, значит, по определению не может характеризовать какой-либо конкретный товар (услугу), выделение одной фонемы из состава слова недопустимо;

- указанное нарушает единообразие правоприменительной практики при регистрации товарных знаков, поскольку имеются иные товарные знаки, схожие по семантической структуре с заявленным обозначением, которые зарегистрированы в отношении товаров (услуг), которые, следуя логике экспертизы, также являются ложными или вводящими потребителей в заблуждение, в частности: «ТРАНСНЕФТЬ» (свидетельство №666530) в отношении товаров, не являющихся нефтью; «TRS ТРАНССЕТЬ» (свидетельство №784056) в отношении товаров, не относящихся к

сетевому оборудованию; «МЕДИАТРАНС» (свидетельство №236295) в отношении товаров (услуг), не относящихся к средствам массовой информации; «ТРАНС КОНТЕЙНЕР» (свидетельство №388336) в отношении товаров (услуг), не являющихся контейнерами или оказывающих услуг по хранению (перевозке) товаров с помощью контейнеров; «ТРАНС МАРКЕТ» (свидетельство №515919) в отношении услуг, не относящихся к сбыту товаров; «ГАЗПРОМНЕФТЬ» (свидетельство №402279) в отношении товаров, не являющихся нефтью.

С учетом вышеизложенных доводов заявитель просит изменить оспариваемое решение и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 30, 32 классов МКТУ.

Необходимо указать, что поступившее возражение от 21.12.2021 не было принято к рассмотрению на основании пункта 14 Правил ППС согласно направленного заявителю уведомления от 30.12.2021. Однако отказ в осуществлении юридически значимого действия был оспорен заявителем в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2022 по делу №СИП-88/2022 были признаны незаконными действия административного органа в отказе в принятии к рассмотрению настоящего возражения. Суд обязал Роспатент рассмотреть возражение по заявке №2020741758 в части отказа в государственной регистрации для товаров 30, 32 классов МКТУ.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2022 поступившее возражение по заявке №2020741758 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 09.02.2023.

При этом следует указать, что в корреспонденции от 28.11.2022 заявитель представил свое дополнение к возражению, в котором просит принять во внимание выводы вступившего в силу решения Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2022 по делу №СИП-584/2022, касающегося принадлежащего заявителю обозначения «**Ташинский Хлеб**» по заявке №2020741754. Заявитель указывает на то, что обстоятельства указанного дела и рассматриваемого возражения по заявке

№2020741758 аналогичны в части относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (05.08.2020) поступления заявки №2020741758 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Обозначение «**ТашинХлеб**» по заявке №2020741758 с приоритетом от 05.08.2020 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Обозначение по заявке №2020741758 было заявлено на

регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации следующих товаров 30, 32 классов МКТУ:

30 класс МКТУ – «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; блины; булки; хлебобулочные изделия; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; клецки на основе муки; конфеты; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; лапша; лапша соба; лапша удон; макароны; мука бобовая; мука гречневая; мука кукурузная; мука ореховая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пряники; сладости; спагетти; сухари; сухари панировочные; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; хлеб; хлеб из пресного теста; мучные полуфабрикаты»;

32 класс МКТУ – «вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; напитки прохладительные безалкогольные; напитки (морсы) фруктовые и ягодные безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков».

Следует отметить, что при анализе заявленного обозначения коллегией был принят во внимание довод заявителя о наличии вступившего в законную силу судебного акта по делу №СИП-584/2022 от 03.11.2022 в отношении принадлежащего ему обозначения «**Ташинский Хлеб**» по заявке №2020741754, которое подавалось на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, аналогичным заявленным.

Исследуя вопрос охраноспособности обозначения по заявке №2020741754 в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, суд указал на необходимость применительно к данной ситуации разделения товаров на три группы: товары, в отношении которых обозначение является описательным (характеризует товар);

товары, в отношении которых обозначение является ложным или вводящим потребителя в заблуждение (вызывая у них правдоподобные ассоциации); товары, в отношении которых обозначение является фантазийным (не описывает товары и не вызывает правдоподобные ассоциации).

Так, в результате рассмотрения материалов дела по заявке №2020741758 было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТашинХлеб» отсутствует в качестве лексической единицы русского языка. Вместе с тем, в указанном словесном обозначении за счет заглавных букв «Т» и «Х» выделяются форманты «Ташин» и «Хлеб», при этом слово «Хлеб» имеет определенное смысловое значение, а именно, «пищевой продукт, выпекаемый из муки; такой продукт в виде крупного выпеченного изделия; плоды, семена злаков, размалываемые в муку; такие злаки» (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/260778>). Несмотря на фантазийный характер слова «Ташин», тем не менее, наличие слова «Хлеб» в составе заявленного обозначения вызывает представление о конкретной категории товаров - хлебобулочных изделиях.

Согласно ГОСТ 32677-2014 «Хлебобулочные изделия. Термины и определения» к хлебобулочным изделиям относятся хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик, где под хлебобулочными изделиями пониженной влажности понимаются бараночные изделия (в том числе бублики), сухари, гренки, хрустящие хлебцы, соломка, хлебные палочки.

Помимо таких заявленных позиций как «булки; хлебобулочные изделия; хлеб; хлеб из пресного теста», в отношении которых уже осуществлена государственная регистрация товарного знака по свидетельству №832811, в перечне 30 класса МКТУ заявленного обозначения присутствуют также «пирог; сухари; сухари панировочные», «тортилы» (тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США), «закуска легкие на основе хлебных злаков». При сопровождении этих товаров заявленное обозначение, включающее в свой состав форманту «Хлеб»,

вызывает правдоподобные ассоциации с упомянутой категорией товаров – «хлебобулочные изделия», указывая на их вид. Однако, в силу того, заявленное обозначение «ТашинХлеб» представляет собой сложносоставное слово, в котором элемент «Хлеб» неразрывно связан с элементом «Ташин», все обозначение в целом подлежит правовой охране для вышеприведенных видов товаров 30 класса МКТУ без дискламации спорного элемента.

Кроме того, следует констатировать, что в перечне товаров 30 класса МКТУ, помимо вышеупомянутых хлебобулочных изделий, присутствуют различная кондитерская и мучная продукция, а также мучные полуфабрикаты, а именно, *«блины; ванилин [заменитель ванили]; вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; клецки на основе муки; конфеты; крекеры; крем заварной; печенье; печенье сухое; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пряники; сладости; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; мучные полуфабрикаты»*.

Несмотря на то, что данные виды товаров относятся к иным родовым группам, нежели хлебобулочные изделия, и соответственно, регулируются иными стандартами, тем не менее, сложившаяся практика хозяйственного оборота свидетельствует о том, что хлебокомбинаты наравне с хлебобулочными изделиями, занимаются производством и реализацией указанной выше продукции (см. например, <https://peko-msk.com/catalog/>, <https://mosbaker.ru/>).

Согласно общедоступным сведениям ЕГРЮЛ заявитель осуществляет производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, что, как раз соотносится с вышеуказанными спорными товарами. При этом обозначение «ТашинХлеб» совпадает с сокращенным фирменным наименованием заявителя.

В этой связи заявленное обозначение при сопровождении кондитерских и мучных изделий не будет вызывать в сознании потребителей не соответствующих

действительности представлений о товаре, а будет ассоциироваться со средством индивидуализации заявителя.

В этой связи указанные выше обстоятельства исключают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для части товаров 30 класса МКТУ «блины; булки; хлебобулочные изделия; вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; клецки на основе муки; конфеты; крекеры; крем заварной; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пряники; сладости; сухари; сухари панировочные; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; хлеб; хлеб из пресного теста; мучные полуфабрикаты».

Вместе с тем в отношении иных заявленных товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; вермишель; крахмал пищевой; лапша; лапша соба; лапша удон; макароны; мука бобовая; мука гречневая; мука кукурузная; мука ореховая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; спагетти», которые представляют собой макаронные изделия, изделия мукомольного производства и ароматизаторы, не являющиеся хлебобулочными изделиями и не связаны с деятельностью хлебобулочных комбинатов, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, в том числе его вида, свойств и назначения.

При этом данные представления носят правдоподобный характер, поскольку и хлебобулочные изделия и упомянутые выше товары относятся к пищевой продукции, могут иметь совместную встречаемость при продаже, имеют невысокую стоимость, характеризуются наличием упаковки, в том числе реализуются в бумажной, непрозрачной коробке стандартной прямоугольной формы. Данные обстоятельства способствуют вероятности ошибочного выбора потребителей при

покупке изделия с маркировкой «ТашинХлеб», нацеленного на приобретение хлебобулочного изделия.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам различного вида.

Согласно ГОСТ 28188-2014 «Безалкогольные напитки. Общие технические условия» безалкогольный напиток – это готовый напиток, изготовленный с использованием питьевой или минеральной воды с общей минерализацией не более 1,0 г/дм, объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а для напитков на спиртосодержащем сырье не более 1,2%.

Следует констатировать, что безалкогольные напитки – это, продукция, предназначенная для утоления жажды. Данная категория товаров, как правило, реализуется в магазинах наряду с продуктами питания, может иметь характерную непрозрачную упаковку в виде коробки прямоугольной формы.

В этой связи представляется, что приведенный в оспариваемом решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для части товаров 30 класса МКТУ и всех товаров 32 класса МКТУ, является обоснованным.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2020741758 в объеме заявленных требований противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса только в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; вермишель; крахмал пищевой; лапша; лапша соба; лапша удон; макароны; мука бобовая; мука гречневая; мука кукурузная; мука ореховая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; спагетти»*, а также всех товаров 32 класса МКТУ. Для иных товаров 30 класса МКТУ препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не усматривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2021, изменить решение Роспатента от 23.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020741758.**