

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ходяковым Олегом Олеговичем, Самарская область, город Сызрань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693052, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2018707579 с приоритетом от 27.02.2018 зарегистрирован 21.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №693052 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Лапина Михаила Геннадьевича, Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Новая Пырма (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«ХлебБери» с ранним приоритетом по свидетельству №677258 сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ХЛЕББЕРИ».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693052 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее.

Оспариваемый товарный знак не является тождественным товарному знаку по свидетельству №677258. Так, словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой словесный элемент «ЛЕББЕРИ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, с левой стороны от которого расположен графический элемент в виде перекрещенных овальных элементов, образующих стилизованный крестик или букву «X». Противопоставленный товарный знак выполнен в цвете, имеет иную стилистику шрифтового исполнения.

Кроме того, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 (готовые блюда) и услуг 35 класса МКТУ (реклама), в то время как противопоставленному товарному знаку охрана предоставлена только в отношении кондитерских и хлебобулочных изделий 30 класса МКТУ. Сопоставляемые товары не могут быть признаны однородными.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693052.

Изучив материалы дела и выслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №693052 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №693052 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «ХЛЕББЕРИ», где буква «Х» выполнена в виде изображения стилизованных батонов, а остальные буквы выполнены объемным шрифтом русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

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

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает



исключительными правами на товарный знак «» по свидетельству №677258, являющийся, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Индивидуального предпринимателя Ходякова О.О. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693052.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №693052 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №677258 представляет



собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесных

элементов «ХЛЕББЕРИ», «ПЕКАРНЯ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также изображения фрагмента калача. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в коричневом и оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и



противопоставленного товарного знака «» показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются комбинированными и логическое ударение в них падает на словесный элемент «ХЛЕББЕРИ». Несмотря на то, что в оспариваемом товарном знаке буква «Х» слова «ХЛЕББЕРИ» выполнена в виде стилизованного изображения двух пересекающихся батонов, она не перестает восприниматься в качестве буквенного элемента, выполненного в оригинальной манере. Следовательно, оспариваемый товарный знак «» воспроизводится непосредственно как «ХЛЕББЕРИ». В тоже время в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ХЛЕББЕРИ» присутствует в качестве основного индивидуализирующего элемента, так как второй словесный элемент «ПЕКАРНЯ» указан в качестве неохраняемого, так как указывает на вид предприятия.

Словесный элемент «ХЛЕББЕРИ» является тождественным в сравниваемых товарных знаках. При этом имеющиеся графические отличия в шрифтовом исполнении, а также наличие дополнительных отличающихся изобразительных элементов в знаках, не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом



товарных знаков «» и «» по свидетельствам №693052, 677258.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений, обусловленной тождеством основных индивидуализирующих словесных элементов «ХЛЕББЕРИ».

Сопоставительный анализ однородности товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №677258, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ *«йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; резинки жевательные»*, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой кондитерские изделия, а товары *«галеты солодовые; печенье сухое»* представляют собой хлебобулочные изделия. Перечисленные товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия; хлебобулочные изделия»*, в отношении которых правовая охрана предоставлена противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 677258.

При этом товары 30 класса МКТУ *«мороженое; йогурт замороженный»* относятся к родовой группе товаров сладости (кондитерские изделия), характеризуется свойствами замороженного десерта, поэтому соотносится с товарами «кондитерские изделия» по родовому признаку, а также по признакам сходства свойств товаров.

Согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года №10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации». Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, в том числе, при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Учитывая изложенные положения, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения спорного товарного знака по свидетельству № 693052 с

противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 677258 в отношении товаров 30 класса МКТУ *«йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; резинки жевательные; галеты солодовые; печенье сухое»*.

Остальные товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой готовые блюда (например, киш, равиоли), изделия бакалейные (мука, порошки пекарские, крупы, мюсли), вспомогательные продукты (дрожжи, закваски, ванилин, сахар, сода и т.д.). Некоторые из указанных товаров могут входить в состав кондитерских или хлебобулочных изделий в качестве ингредиентов, однако сырье и готовый продукт сами по себе не являются однородными друг другу товарами, так как отличаются по роду, свойствам и назначению.

Услуги 35 класса МКТУ *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»* оспариваемого товарного знака нельзя признать сопутствующими товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, в отличие, например, от услуг реализации товаров, в отношении которых не была предоставлена охрана спорному товарному знаку. Услуги рекламы, как правило, оказываются самостоятельными, специализирующимися на данном виде услуг субъектами предпринимательской деятельности, являются факультативными и используются не всеми участниками рынка. Следовательно, перечисленные услуги 35 класса МКТУ не удовлетворяют признакам однородности в сопоставлении с товарами 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Оспариваемые товары 29 класса МКТУ *«анчоусы неживые; арахис обработанный; бобы консервированные; бульоны; варенье имбирное; ветчина; горох консервированный; грибы консервированные; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы*

рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги/сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; крем сливочный; кукуруза сахарная, обработанная; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; миндаль толченый; молоко; молоко сгущенное; молоко сухое; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи обработанные; паштеты из печени; печень; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пюре яблочное; рыба консервированная; рыба неживая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; свинина; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сосиски; сосиски для хот-догов; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; филе рыб; цедра фруктовая; чипсы картофельные; ягоды консервированные; яйца» представляют собой продовольственную продукцию (мясные, рыбные изделия, сухофрукты, яйца, молочные продукты). Указанные товары и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия» противопоставленного товарного знака относятся к разным родовым группам, имеют разные свойства, поэтому не могут быть признаны однородными.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 693052 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; резинки жевательные; галеты солодовые; печенье сухое».

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 693052 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «галеты солодовые; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; печенье сухое; резинки жевательные».