

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 23.11.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Ходяковым Олегом Олеговичем, Самарская область, город Сызрань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819482, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак

«**ХЛЕББЕРИ**» по заявке №2020745277 с приоритетом от 21.08.2020 зарегистрирован 12.07.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №819482 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ХЛЕББЕРИИНВЕСТ», Республика Мордовия, г. Саранск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2022 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». Имеющиеся графические отличия в шрифтовом исполнении, а также наличие дополнительного изобразительного элемента в противопоставленном знаке не приводит к отсутствию ассоциаций сравниваемых знаков друг с другом;

- товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия» противопоставленного знака однородны услугам по розничной реализации хлебобулочных изделий и услугам пекарен, содержащимся в перечне услуг 35 и 43 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819482 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями», услуг 43 класса МКТУ «пекарни [услуги по обеспечению пищевыми продуктами]».

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

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №819482 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №677258, поскольку их отличает шрифт написания словесных элементов, регистр букв, графическое исполнение, общее впечатление;

- в 43 класс МКТУ входят услуги по организации и обеспечению общественного питания, под которым понимается комплекс услуг, предоставляемых физическими и юридическими лицами для оказания услуг общественного питания посредством производства продукции, ее реализации и оказания услуг по организации питания (например, услуги по приготовлению блюд и их доставке на дом, услуги баров);

- оказание услуг неразрывно связано с исполнителем, в то время как товары продаются в основном без обращения к специалисту, который производит товар;

- таким образом, услуги торговли, деятельность пекарни и предприятия общественного питания не являются услугами, однородными хлебобулочным изделиям как товарам;

- вопрос о сходстве рассматриваемых обозначений и об однородности товаров и услуг был рассмотрен судом в деле №А39-6709/2022, в котором суд указал, что использование обозначения «ХЛЕББЕРИ» не образует нарушения исключительного права на товарный знак по свидетельству №677258 лица, подавшего возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлено Решение Арбитражного суда Республики Мордовия по делу № А39-6709/2022 от 13.12.2022 (1).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819482.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнения к возражению:

- пекарня – это небольшое немеханизированное предприятие по выпечке и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, как правило, также реализующее их на месте. Типичный ассортимент пекарен составляют различные хлеб, торты, пирожные и пироги;

- таким образом, хлебобулочные и кондитерские изделия выпекаются в пекарне, иного способа изготовления (выпекания) хлеба нет. В пекарне не осуществляется изготовление иных пищевых продуктов и блюд, кроме хлебобулочных и кондитерских изделий;

- оспариваемые услуги 35 и 43 классов МКТУ являются сопутствующими товарам 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия» противопоставленной регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлено решение Роспатента от 21.04.2021, принятое по результатам

рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693052.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.08.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №819482 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).


В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству №677258, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, между сторонами был рассмотрен судебный спор о нарушении прав на противопоставленный товарный знак (1). Изложенное свидетельствует о заинтересованности Ходякова О. О. в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «ХЛЕББЕРИ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака по свидетельству №819482 оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями», услуг 43 класса МКТУ «пекарни [услуги по обеспечению пищевыми продуктами]».

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 и противопоставленного товарных знаков показал, что включают в свой состав тождественный словесный элемент «ХЛЕББЕРИ», являющийся элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в них.

Имеющиеся графические отличия в шрифтовом исполнении, а также наличие дополнительного изобразительного элемента в противопоставленном знаке, не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом товарных знаков «ХЛЕББЕРИ» и



«» по свидетельствам №819482, 677258.

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

Сопоставительный анализ однородности оспариваемых услуг 35 и 43 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №819482 и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №677258 показал следующее.

Как отмечалось выше, противопоставленный товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия».

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №819482 оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями». При сопоставлении этих услуг с товарами противопоставленной регистрации следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). В данном случае услуги 35 класса МКТУ непосредственно направлены на товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия», содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем они признаются однородными между собой. Кроме того, однородными признаются и услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями» оспариваемой регистрации и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного знака. По мнению коллегии, сравниваемые виды товаров и услуг могут исходить от одного лица и производиться / оказываться в отношении одного круга потребителей.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №819482 оспаривается также в отношении услуг 43 класса МКТУ «пекарни [услуги по обеспечению пищевыми продуктами]». Пекарня – это небольшое немеханизированное предприятие по выпечке и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий (<https://kartaslov.ru/>

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81
%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80
%D0%BD%D1%8F).

В силу того, что пекарни осуществляют производство и реализацию кондитерских и хлебобулочных изделий, непосредственно направлены на данные виды товаров, деятельность по производству товаров 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации и услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака признаются однородными между собой. Сравнимые виды услуг могут быть произведены / оказаны одним лицом (например, пекарней) в отношении одного круга потребителей (лица, заинтересованные в покупке хлебобулочных и кондитерских изделий). Наличие слова «пекарня» в составе противопоставленного знака усиливает вероятность смешения сравниваемых товаров и услуг.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, коллегия учитывала, что вероятность их смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени их сходства и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями», услуг 43 класса МКТУ «пекарни [услуги по обеспечению пищевыми продуктами]».

Правообладателем приводится ссылка на Решение Арбитражного суда Республики Мордовия по делу № А39-6709/2022 от 13.12.2022, в котором, указано, что использование обозначения «ХЛЕББЕРИ» в ходе деятельности по продаже товаров и оказанию услуг пекарен не образует нарушения исключительного права на товарный знак по свидетельству №677258, зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение. Вместе с тем, данное решение не касалось анализа сходства оспариваемого и противопоставленного знака, а также оценки однородности сравниваемых товаров и услуг.

Корреспонденцией от 22.02.2023 от представителя правообладателя поступило особое мнение, которое повторяет доводы, изложенные в отзыве на возражение. Оценка указанным доводам была дана выше по тексту заключения, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819482 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями», услуг 43 класса МКТУ «пекарни [услуги по обеспечению пищевыми продуктами]».