

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 28.06.2018 возражение АО «Производственно-коммерческая фирма «НОВОСИБХЛЕБ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707514, при этом установила следующее.

Заявка №2016707514 с датой поступления от 14.03.2016 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХЛЕБ АНДРЕЕВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 24.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящее в заявленное обозначение слово «Хлеб» является описательной характеристикой товара. Кроме того, по мнению экспертизы, заявленное обозначение не обладает различительной способностью,

поскольку используется различными лицами при производстве хлебобулочных изделий для указания на вид и свойства товаров (например, см. Интернет, <http://karavay-sv.ru/assortment/>; <http://foodgate.ru>; <http://agroserver.ru>; <http://pbkmz.ru/khleb/khleb-andreevskij> и др.), а также сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет товарным знаком «Андреевские булочные» по свидетельству №405185 [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.06.2018, приведены следующие аргументы:

- невозможно установить давность размещения информации о продукции «Хлеб Андреевский» на сайтах других производителей, в связи с чем информация могла быть размещена на сайтах других производителей после подачи настоящей заявки. На сайте <http://www.agroserver.ru/user/84820/> отсутствует указание на «Хлеб Андреевский»;
- обозначение «Андреевский» не может указывать на вид и свойство товаров, т.к. является фантастичным и напрямую не связано с товарами 30 класса МКТУ. Слово «Хлеб», присутствующее в заявлении обозначении, является неохраняемым, о чем свидетельствуют материалы поданной заявки;
- заявленное обозначение «Хлеб Андреевский» и противопоставленный товарный знак «Андреевские булочные» имеют ряд отличий по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [1-] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ;
- учитывая существенные различия между заявленным обозначением и товарным знаком № 405185, а также то, что заявитель получил от правообладателя товарного знака № 405185 письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2016707514 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров, в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть отказано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (14.03.2016) поступления заявки №2016707514 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения 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 пунктом 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.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **«ХЛЕБ АНДРЕЕВСКИЙ».**

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 30 класса МКТУ- хлеб, хлеб из пресного теста, закуски легкие на основе хлебных злаков, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения слово «Хлеб» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товара, что заявителем не оспаривается.

По мнению экспертизы, обозначение «Хлеб Андреевский» не обладает различительной способностью, так как используется различными лицами при

производстве хлебобулочных изделий, в подтверждение этого приводятся ссылки на ряд Интернет-сайтов. Анализ приведенных сайтов показал, что они не позволяют установить дату размещения сведений об использования обозначения «хлеб Андреевский» и, следовательно, признать, что указанное обозначение использовалось разными производителями хлебобулочных изделий до даты подачи заявки №2016707514 на государственную регистрацию товарного знака.

Вместе с тем, следует отметить, что заявителем представлены сертификаты соответствия на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки, в том числе на хлеб «Андреевский», с 2006 по 2015 гг., а также рецептура хлеба «Андреевский» от 10.06.2009г.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения **«ХЛЕБ АНДРЕЕВСКИЙ»** также был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения с заявленным обозначением словесного товарного знака **«АНДРЕЕВСКИЕ БУЛОЧНЫЕ»** [1], зарегистрированного, в частности, для товаров 30 класса МКТУ – хлебобулочные изделия, булки, хлеб, хлеб из пресного теста.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства входящих в них словесных элементов «Андреевский» и «Андреевские», а также однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, и товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016707514, ввиду отнесения их к одной родовой группе товаров – хлебобулочные изделия.

Вместе с тем, правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016707514 на имя заявителя в отношении

всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается приложенным к возражению письмом-согласием.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В связи с указанным заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «Хлеб».

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2018, отменить решение Роспатента от 24.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707514.