

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 25.01.2019, поданное ООО «ФОРТ-Н XXI», Московская обл., г.Железнодорожный (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017732328, при этом установлено следующее.

Обозначение **ХЛЕБ-ЖУРОЗ** по заявке №2017732328 было подано 09.08.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017732328 было принято 23.10.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ХЛЕБ» является неохраемым элементом для части товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; булки; хлеб; хлеб из пресного теста» и связанных с этими товарами услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающий на вид и состав заявленных товаров и назначение заявленных услуг.

Для всех других товаров 30 и части услуг 35 классов МКТУ (продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения) словесный элемент «ХЛЕБ» и все обозначение в целом будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, состава и назначения товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «МОРОЗ», «МОРОЗЪ» по свидетельствам №№591241 [1], 591240 [2], зарегистрированными на имя другого лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ;
- с товарным знаком «MOROZ» по свидетельству №529016 [3], зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленное письмо-согласие не позволяет снять противопоставление по товарным знакам №№591241, 591240, в связи с высокой степенью сходства заявленного обозначения с этими товарными знаками.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и указал следующее:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое при экспертизе должно рассматриваться целиком, а не по частям, что подтверждается написанием слов через дефис и использованием при написании всего обозначения одного оригинального шрифта, имитирующего стиль старо-русской письменности, при этом совместное использование двух понятий «ХЛЕБ» и «МОРОЗ» образует оригинальную словесную комбинацию, так как по смыслу эти понятия не связаны между собой;

- для обозначения «ХЛЕБ-МОРОЗ» невозможно сформулировать описательную характеристику товара или назначение оказываемых услуг даже путем дополнительных рассуждений и ассоциаций, что не позволяет отнести это обозначение к описательным, и, исходя из неоднозначности и неочевидности его смыслового значения, в отношении заявленных товаров и услуг оно будет восприниматься потребителями как обозначение, которое способно индивидуализировать товары определенного производителя;
- обозначение «ХЛЕБ – МОРОЗ» заявлено в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ, имеющих непосредственное отношение к общему термину «Хлеб и хлебобулочные изделия», поэтому оно не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров, при этом значение слова «ХЛЕБ» не ограничивается приведенным экспертизой значением слова, как товарной позиции «хлебобулочные изделия; булки; хлеб; хлеб из пресного теста»;
- понятие «ХЛЕБ» может относиться к изделиям, объединенным способом приготовления и типом сырья, а также к сельскохозяйственным культурам, зерну, муке и производным от них продуктам;
- заявитель полагает, что не имеется существенных оснований не учитывать при экспертизе заявленного обозначения письма-согласия, выданного правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 591240 и № 591241;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №529016 отличаются по графическому, фонетическому и семантическому признакам сходства, производят различное общее зрительное впечатление при восприятии и не ассоциируются друг с другом, что является основанием для вывода о несходстве до степени смешения сравниваемых обозначений;
- несходство по графическому признаку обусловлено различным количеством слов и букв, использованием букв различных алфавитов, различных сочетаний цветов, а также наличием в противопоставленном товарном знаке крупного, хорошо различимого и играющего важную роль при восприятии изобразительного элемента;

- несходство по фонетическому признаку определяется различным количеством и несовпадением слов, слогов, различным количеством и несовпадением звуков в обозначениях, причем отличающиеся части находятся на первом месте обозначений, на которое обращается наибольшее внимание потребителей при восприятии обозначений;
- различие по семантическому признаку обусловлено наличием в начале заявленного обозначения элемента «ХЛЕБ», имеющего отношение к множеству товаров, объединенных способом приготовления - выпечка, паровая обработка или жарка, и типом сырья - тесто из различных видов зерна, а так же к сельскохозяйственным культурам, зерну, муке и производным от них продуктам, а также семантически несвязанного с ним элемента «МОРОЗ», обозначающего «сильный холод» или «холодную погоду»;
- заявитель ограничить перечень услуг 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

35 класс - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через

веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая.

43 класс - закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; у услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2017732328 в отношении всех товаров 30 и скорректированного перечня услуг 35, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (09.08.2017) заявки №2017732328 на регистрацию товарного знака 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил элементы, указанные в пункте 34 Правил, могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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.

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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **ХЛЕБ-МОРОЗ**, включающее словесные элементы «ХЛЕБ», «МОРОЗ», соединенные дефисом и выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в красного цвета.

Словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, имеют следующее смысловое значение:

хлеб – 1.пищевой продукт, выпекаемый из муки; 2.такой продукт в виде крупного выпеченного изделия; 3.плоды, семена злаков, размалываемые в муку; 4.такие злаки; 5.то же, что пропитание; 6.средства к существованию, заработок;

мороз – 1.то же, что холод; 2.очень холодная погода

(см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, Азбуковник, 1999).

Перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, содержит позиции:

мука; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; блины; бриоши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; закваски; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; киш; клецки на основе муки; кулебяки с мясом; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; пряники; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; такос; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; хлеб; хлеб из пресного теста; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи],

для которых слово «хлеб», исходя из его словарного значения, указывает на

конкретный вид товара или сырье, из которого эти товары производятся (выпекаются).

Таким образом, коллегия полагает обоснованным вывод экспертизы о том, что в отношении этих товаров слово «хлеб» является описательным элементом, указывающим на вид товара и состав сырья для его производства, в силу чего, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, словесный элемент «хлеб» может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, в этом перечне отсутствуют позиции, в отношении которых словесный элемент «хлеб» мог быть воспринят потребителями как ложный или вводящий потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, коллегия не видит оснований для вывода об описательном характере заявленного обозначения **ХЛЕБ-МОРОЗ**, полагая, что оно носит для этих услуг фантазийный характер, поскольку не указывает на назначение или область деятельности.

Соответственно отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №591241 [1] и по свидетельству №591240 [2] представляют собой, соответственно, комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «МОРОЗ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде головы старика, и словесное обозначение «**МОРОЗЪ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [2], содержащее безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017732328 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [1] – [2] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №529016 [3]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «**MOROZ**», выполненный в оригинальном графическом исполнении заглавными буквами латинского алфавита на фоне двух треугольников, наложенных друг на друга.

Товарный знак охраняется в красном, белом, черном цветовом сочетании в отношении следующих услуг:

35 - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги

снабжение для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Оценка сходства сравниваемых комбинированных обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом всех присутствующих в них словесных и изобразительных элементов.

На формирование различного общего зрительного впечатления при восприятии сравниваемых обозначений оказывают влияние изобразительные элементы,

присутствующие в противопоставленном товарном знаке «», оригинальный шрифт, которым выполнено заявленное обозначение «**ХЛЕБ-МОРОЗ**», использование букв различных шрифтов и алфавитов в разной цветовой гамме. Кроме того, на формирование различного общего зрительного впечатления оказывает влияние различная визуальная длина словесных элементов «ХЛЕБ-МОРОЗ» и «MOROZ».

Несмотря на фонетическое сходство словесного элемента «MOROZ» и словесного элемента «-МОРОЗ», входящего в состав заявленного обозначения, в целом словесные элементы «ХЛЕБ-МОРОЗ» и «MOROZ» различаются количеством звуков, букв и слогов, за счет присутствия в заявленном обозначении в начальной позиции, в которой начинается восприятие обозначения, слова «ХЛЕБ», оказывающего влияние на его звучание при произношении, что обуславливает вывод о фонетическом различии между этими словами в целом.

Использование букв разного шрифта и алфавита определяет графическое различие между словесными элементами «MOROZ» и «ХЛЕБ-МОРОЗ», которое усиливается за счет различной визуальной длины словесных элементов.

Сочетание словесных элементов «ХЛЕБ» и «МОРОЗ» в заявленном обозначении образует словесную комбинацию, смысловое значение которой в

целом отличается от смысла отдельных входящих в нее слов, вызывая в сознании потребителя различные ассоциации.

Что касается слова «MOROZ», то оно не имеет смыслового значения, поскольку представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «МОРОЗ».

Таким образом, в целом сравниваемые словесные элементы не могут восприниматься как слова, в которые заложены подобные понятия и идеи, что определяет семантические различия между ними.

Анализ однородности услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и охраняется противопоставленный знак [3], показал наличие однородных услуг, однако учитывая совокупность фонетических, графических и семантических различий между словесными элементами сравниваемых обозначений, а также различное общее зрительное впечатление, которое они оказывают на потребителя, можно сделать вывод о том, что в целом сравниваемые знаки не вызывают сходных ассоциаций и, соответственно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что услуги под сравниваемыми обозначениями оказываются одним лицом, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2019, отменить решение Роспатента от 23.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017732328.