

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Хлеб с маслом», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016712996, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016712996, поданной 15.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ХЛЕБСМАСЛОМ», «HLEBSMASLOM», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения колоса зерновой культуры.

Роспатентом 15.09.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016712996 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ХЛЕБСМАСЛОМ» и словесный элемент «HLEBSMASLOM», представляющий транслитерацию первого. При этом словесный элемент «ХЛЕБСМАСЛОМ» представляет собой выполненное без пробелов словосочетание «ХЛЕБ С МАСЛОМ», которое имеет определенное смысловое значение, при этом слитное написание «ХЛЕБСМАСЛОМ» и «HLEBSMASLOM» не меняет их семантики.

С учетом изложенного выше для части заявленных товаров 30 класса МКТУ (например, таких как, «булки, хлеб из пресного теста») словесные элементы «ХЛЕБСМАСЛОМ», «HLEBSMASLOM» указывают на вид и состав товаров. В связи с тем, что указанные словесные элементы занимают доминирующее положение, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Для другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров (основание пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

Что касается материалов, представленных заявителем, то они не доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения до даты подачи заявки.

Экспертизой также было установлено, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком по свидетельству №616705 с приоритетом от 31.03.2016 – (1), правовая охрана которому

предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 (части) и 43 классов МКТУ.

В Роспатент 23.10.2017 поступило возражение и дополнения к нему (14.12.2017 и 21.12.2017), в которых заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение является фантазийным и изначально обладало различительной способностью, следовательно, не способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем соответствует требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявителем были представлены материалы, которые, по его мнению, доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения до даты подачи заявки;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными до степени смешения, поскольку отсутствует визуальный и семантический признаки сходства. Кроме того, на основании решения Роспатента от 31.10.2017 предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку (1) признано недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ (которые однородны заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016712996 в отношении всего заявленного перечня товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем на этапе экспертизы и при подаче возражения были представлены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений о местонахождении в Москве предприятий общественного питания «ХЛЕБ С МАСЛОМ»;
2. Распечатки с сайта facebook сведений о заявителе;
3. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе;
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ»);

5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе (ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ»);
6. Лист записи в ЕГРЮЛ от 25.01.2016 сведений о заявителе;
7. Извещение о регистрации в качестве страхователя от 04.02.2016 (ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ»);
8. Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний от 04.02.2016;
9. Уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя от 04.02.2016;
10. Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № 34097 от 04.02.2016;
11. Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» от 15.02.2016;
12. Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от 15.02.2016 (ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ»);
13. Трудовые договоры №2 и №3 от 05.02.2016 о приеме на работу;
14. Договор субаренды недвижимого имущества и оборудования №01/27ЦС-СА от 27.01.2016 и приложения к нему (акты, платежные поручения);
15. Договор поставки №ХМ/213 от 27.01.2016 (товаров кофе, чай и прочее) и товарные накладные к нему;
16. Договор купли-продажи №80 от 28.01.2016 (продуктов питания) и счет-фактура к нему;
17. Договор поставки № Оп000101 от 01.02.2016 (товары для кухни) и товарные накладные к нему;
18. Договор о поставке продукции № 095 от 26.02.2016 (продуктов питания) и товарная накладная, счет-фактура к нему;

19. Акты на передачу прав (программного продукта и платежные поручения за февраль 2016 г.);
20. Товарная накладная, акты, платежное поручение, касающиеся контрольно-кассовой машины;
21. Договор № 22/01 от 15.02.2016 на оказание услуг (разработка фирменного стиля пекарни «Хлеб с маслом») и приложение к нему;
22. Фотографии (кафе-пекарни «Хлеб с маслом», меню; упаковки, одежды персонала;
23. Выписка из ЕГРИП сведений о Коробко П.В. (правообладателе противопоставленного товарного знака);
24. Распечатки с сайта «ВКонтакте»;
25. Заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616705;
26. Сертификат соответствия на услуги (питание), выданный ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ»;
27. Ассортиментный перечень специализированного предприятия общественного питания по изготовлению и реализации кулинарной продукции ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» на 2017-2018 гг.;
28. Декларация о соответствии хлебобулочных изделий ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» от 24.10.2017 и приложение к ней;
29. Протоколы количественного химического анализа образцов пищевой продукции и продовольственного сырья (№ ИЛ-373/4, №ИЛ-371/4, №ИЛ-370/4, №ИЛ-369/4, №ИЛ-368/4 от 24.10.2017);
30. Сведения о количестве отгруженной продукции за период с января 2017 по декабрь 2017 год;
31. Отчет по продажам «ХЛЕБ С МАСЛОМ» за период с 01.12.2017 по 31.12.2017;
32. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2017 год (по ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ»);

33. Сведения об объемах продаж за 2017 год (по ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ»);

34. Упаковка продукции.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (15.04.2016) поступления заявки №2016712996 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в

соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными 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 его элементов, 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.

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 положениями пункта 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, 43 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «ХЛЕБСМАСЛОМ» и «HLEBSMASLOM», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения колоса зерновой культуры.

Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «маринады; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; мука бобовая; вещества подслащивающие натуральные; хлопья овсяные; кукуруза молотая; хлопья кукурузные; пицца; тесто для кондитерских изделий; майонез; булки; мука картофельная; конфеты мятные; крем заварной; паста соевая [приправа]; кулебяки с мясом; тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; пудинг рисовый; крупа овсяная; пироги; табуле; хлеб; травы огородные консервированные [специи]; крахмал пищевой; изделия кондитерские мучные; песто [соус]; изделия макаронные; сухари панировочные; соусы для пасты; ячмень очищенный; вермишель; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; кукуруза поджаренная; муссы десертные [кондитерские изделия]; пудра для кондитерских изделий; мука соевая; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; крупа кукурузная; хлеб из пресного теста; спагетти; блины; птифуры [пирожные]; пряности; тесто готовое; овес дробленый; хлопья [продукты зерновые]; батончики злаковые; лепешки рисовые; соль поваренная; загустители для пищевых продуктов; мука пшеничная; ароматизаторы; экстракт солодовый пищевой; паштет запеченный в тесте; сладости; пюре фруктовые [соусы]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; составы для глазирования ветчины; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; сироп из мелассы; чеснок измельченный [приправа]; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; украшения шоколадные для тортов; семя льняное для употребления в пищу; ваниль

[ароматизатор]; мороженое; порошки пекарские; закуски легкие на основе хлебных злаков; вещества связующие для колбасных изделий; пудинги [запеканки]; заправки для салатов; приправы; тапиока; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; палочки лакричные [кондитерские изделия]; мука ореховая; лапша; тарты; соль сельдерейная; печенье; орехи в шоколаде; порошки для мороженого; изделия из сладостей для украшения тортов; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; крекеры; рулет весенний; галеты солодовые; настои нелекарственные; халва; продукты зерновые; семя анисовое; мука пищевая; бриоши; блюда на основе лапши; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; макарон [печенье миндальное]; напитки на базе какао; крупа манная; специи; крупы пищевые; тортилы; клейковина пищевая; мука кукурузная; стабилизаторы для взбитых сливок; сэндвичи; пряники; дрожжи; овес очищенный; ростки пшеницы для употребления в пищу; чизбургеры [сэндвичи]; напитки какао-молочные; мука из тапиоки; кушанья мучные; равиоли; марципан; орех мускатный; вареники [шарики из теста фаршированные]; макароны; вафли; помадки [кондитерские изделия]; соус томатный; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; мука ячменная; рис; крупа ячневая; батончики злаковые с высоким содержанием белка; уксус; продукты на основе овса; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; саго; сахар пальмовый; солод для употребления в пищу; суши; кофе; конфеты; изделия кондитерские на основе миндаля; тесто миндальное; закуски легкие на основе риса; печенье сухое; изделия кондитерские на основе арахиса; релиш [приправа]; кускус [крупа]; киш; ферменты для теста; мюсли; бадьян; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; сухари; соус соевый», услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; посредничество коммерческое [обслуживание]; услуги рекламные «оплата за клик»; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; ведение бухгалтерских документов; согласование и заключение коммерческих операций для

третьих лиц; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; консультации по организации бизнеса; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; реклама почтой; исследования в области бизнеса; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги по сравнению цен; прокат торговых стендов; изучение рынка; прокат рекламных щитов; оценка коммерческой деятельности; производство рекламных фильмов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; аудит коммерческий; сведения о деловых операциях; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; тестирование психологическое при подборе персонала; составление налоговых деклараций; исследования конъюнктурные; агентства рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; информация деловая; реклама интерактивная в компьютерной сети; экспертиза деловая; услуги РРС; услуги по поисковой оптимизации Интернет сайта; репродуцирование документов; консультации по управлению бизнесом; написание резюме для третьих лиц; демонстрация товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; управление гостиничным бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; услуги стенографистов; запись сообщений [канцелярия]; расклейка афиш; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление коммерческими проектами для строительных проектов; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; агентства по коммерческой информации; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; анализ себестоимости; подготовка платежных документов; услуги машинописные; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; исследования маркетинговые; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; обзоры печати; систематизация информации в

компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; управление деятельностью внештатных сотрудников; распространение образцов; изучение общественного мнения; бюро по найму; прокат торговых автоматов; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; консультации по управлению персоналом; публикация рекламных текстов; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; прокат фотокопировального оборудования; менеджмент спортивный; комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; макетирование рекламы; выписка счетов; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат торговых стоек; услуги фотокопирования; услуги по подаче налоговых деклараций; рассылка рекламных материалов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; службы консультативные по управлению бизнесом; обработка текста; ведение автоматизированных баз данных; менеджмент в области творческого бизнеса; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация показов мод в рекламных целях; управление внешнее административное для компаний; сбор информации в компьютерных базах данных; распространение рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; реклама наружная; радиореклама», услуг 43 класса МКТУ «кафе; аренда помещений для проведения встреч; кафетерии; столовые на производстве и в учебных заведениях; рестораны; услуги баров; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; закусочные; прокат кухонного оборудования».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ХЛЕБСМАСЛОМ» и

словесный элемент «HLEBSMASLOM», который представляет транслитерацию первого. При этом, несмотря на то, что словесный элемент «ХЛЕБСМАСЛОМ» выполнен в одно слово, российским потребителем он будет восприниматься как словосочетание «ХЛЕБ С МАСЛОМ» (и его транслитерация «HLEB S MASLOM»).

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «хлеб» имеет следующее значение: «пищевой продукт, выпекаемый из муки (печёный, ржаной, чёрный, пшеничный или белый хлеб), «с маслом» – пищевой продукт животного или растительного происхождения, см. сайты <https://dic.academic.ru/> и <https://ru.wikipedia.org/>).

С учетом семантики слов, входящих в обозначение «ХЛЕБ С МАСЛОМ» потребитель может решить, что товары, маркированные заявленным обозначением, имеют непосредственное отношение к хлебу. В этой связи коллегия полагает, что в отношении таких заявленных товаров 30 класса МКТУ, как «булки, хлеб, хлеб из пресного теста» указанные слова характеризуют товары, указывая на их вид и состав. Поскольку словесные элементы «ХЛЕБСМАСЛОМ», «HLEBSMASLOM» занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, то заявленное обозначение в отношении данных товаров не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении других заявленных товаров 30 класса МКТУ, не отвечающих данному требованию, заявленное обозначение способно вести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не соответствующее требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса

Вместе с тем, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки №2016712996.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем были представлены материалы [1-34].

Анализ этих материалов показал, что, только начиная с января 2016 года

(т.е. незадолго до даты (15.04.2016) подачи заявки), заявителем были предприняты действия по осуществлению деятельности по производству и реализации, в частности, хлебобулочных изделий (заключен договор субаренды недвижимого имущества и оборудования [14], приобретена контрольно-кассовая техника [10, 20] и программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского, налогового и оперативного учета предприятия общественного питания [19], заключены трудовые договоры с работниками [13], разработан логотип и фирменный стиль пекарни «Хлеб с маслом» [21], по договорам поставки закуплена кухонная посуда и инвентарь [17], продукты питания [15, 16]).

Что касается таких материалов, как Сертификат соответствия [26], декларация о соответствии продукции [28], протоколы анализа образцов пищевой продукции [29], сведения об отгруженной продукции [30] и продажах [31], распечатки из сети Интернет, то они датированы 2017 годом, т.е. относятся к периоду после даты подачи заявки №2016723891.

При этом представленные материалы показывают, что продукция маркирована обозначением, выполненным в виде круга, в котором расположены по окружности словесные элементы «ХЛЕБ С МАСЛОМ», «КАФЕ», «ПЕКАРНЯ», которое значительно отличается от заявленного обозначения.

Иных материалов, иллюстрирующих факты маркировки продукции именно заявленным обозначением, заявителем представлено не было.

Резюмируя вышеизложенное, нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак



по свидетельству №616705 – (1).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, на котором размещен словесный элемент «ХЛЕБ С МАСЛОМ», выполненный буквами русского алфавита. Знак охраняется в желтом, коричневом цветовом сочетании.

При анализе на тождество или сходство сравниваемых обозначений следует учитывать, что в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В этой связи основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке (1) несут словесные элементы «ХЛЕБСМАСЛОМ / HLEBSMASLOM» - «ХЛЕБ С МАСЛОМ».

С точки зрения фонетики сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически тождественные элементы «ХЛЕБСМАСЛОМ» - «ХЛЕБ С МАСЛОМ» и фонетически сходные элементы «HLEBSMASLOM» - «ХЛЕБ С МАСЛОМ».

Смысловое сходство обусловлено тем, что понятия, заложенные в исследуемые обозначения, одинаковы (как было указано выше словесные элементы «ХЛЕБСМАСЛОМ / HLEBSMASLOM» российским потребителем будут восприниматься как словосочетание «ХЛЕБ С МАСЛОМ» и его транслитерация «HLEB S MASLOM»).

Что касается визуального признака сходства, то сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, вместе с тем, установленное сходство доминирующих словесных элементов позволяет признать их сходными в целом.

Сравнение перечней услуг 35, 43 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

На дату 02.11.2017 принятия возражения к рассмотрению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616705 признано недействительным в отношении части услуг 35 и всех услуг 43 классов МКТУ на основании решения Роспатента от 31.10.2017.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2016712996 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Однако действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №616705 сохранено в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; реклама».

В заключении по результатам экспертизы указано, что правовая охрана товарному знаку по заявке №2016712996 не может быть предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «услуги рекламные «оплата за клик»; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; реклама почтой; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат рекламных щитов; производство рекламных фильмов; агентства рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги PPC; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; расклейка афиш; реклама телевизионная; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или

рекламных целях; продажа аукционная; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; рассылка рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; распространение рекламных материалов; реклама наружная; радиореклама».

Из вышеперечисленных заявленных услуг, такие услуги как «услуги рекламные «оплата за клик»; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; реклама почтой; прокат рекламных щитов; производство рекламных фильмов; агентства рекламные; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги PPC; продвижение продаж для третьих лиц; расклейка афиш; реклама телевизионная; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; рассылка рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; распространение рекламных материалов; реклама наружная; радиореклама» являются однородными услугам, в отношении которых сохранено действие правовой охраны товарного знака (1), поскольку относятся к одной категории услуг «реклама», имеют одно назначение (распространение информации словом или звуком, на бумажном, пластиковом или электронном носителе) и имеют одни условия сбыта – производство самой рекламы в любом виде и ее размещение (распространение) на любые рекламные конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и т.д.

Такие заявленные услуги 35 класса МКТУ, как «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная», которые могут быть объединены общим родовым понятием «услуги торговли», неоднородны услугам противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к

разным видам деятельности: «услуги в области рекламы» - «услуги в области торговли», имеют разные цели: «реклама» - для распространения информации о товарах, а «торговля товаров» - непосредственный сбыт самих товаров.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ (которые признаны неоднородными) и всех услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2017, изменить решение Роспатента от 15.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016712996.