

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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.08.2017, поданное ООО «Хлеб с маслом», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616705, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016710363 с приоритетом от 31.03.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.05.2017 за №616705 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Коробко Павла Вячеславовича, Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №616705 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен

словесный элемент «ХЛЕБ С МАСЛОМ», выполненный буквами русского алфавита. Знак охраняется в желтом, коричневом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.08.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен фирменному наименованию лица, подавшего возражение, ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ», регистрация которого была осуществлена 25.01.2016, т.е. ранее даты (31.03.2016) приоритета оспариваемого товарного знака;

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность, связана с предоставлением услуг общественного питания, а также услуг по доставке товаров и производству хлебобулочных изделий, которая была им начата до даты приоритета оспариваемой регистрации;

- для осуществления своей деятельности ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» были получены необходимые разрешительные документы, заключены договоры субаренды нежилого имущества и оборудования, трудовые договоры, закуплено кухонное оборудование, кассовая техника, разработан дизайн кафе-пекарни «ХЛЕБ С МАСЛОМ»;

- до даты приоритета оспариваемой регистрации лицом, подавшим возражение, было открыто одно кафе-пекарня «ХЛЕБ С МАСЛОМ», а в настоящее время оно обладает сетью предприятий общественного питания, расположенных в разных районах г. Москвы;

- согласно Выписке из ЕГРИП правообладатель оспариваемого товарного знака также оказывает услуги в той же области деятельности, что и лицо, подавшее возражение. Учитывая, что лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «ХЛЕБ С МАСЛОМ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ, оно стало ассоциироваться у потребителя исключительно с ним, в связи с чем

оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616705 недействительным в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений о местонахождении предприятий общественного питания «ХЛЕБ С МАСЛОМ» в Москве;
2. Распечатки с сайта facebook сведений о лице, подавшем возражение;
3. Выписка из ЕГРЮЛ сведения об ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ»;
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 об ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ»;
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;
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 пр.) 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 товарная накладная к нему;
18. Договор о поставке продукции № 095 от 26.02.2016 (продуктов питания) и товарная накладная 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»;
23. Выписка из ЕГРИП сведений о Коробко П.В. (правообладателе оспариваемого товарного знака;
24. Декларация соответствия продукции ООО «Хлеб с маслом»;
25. Финансовые документы ООО «Хлеб с маслом» (Журнал кассира-операциониста с контрольной лентой за февраль-июнь 2016г.; отчет по продажам с контрольной лентой за февраль-март 2016г; расчет сумм налога на доходы физических лиц за январь-март 2016г.; расчеты по начисленным уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и социальное страхование; сличительная

ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (продуктов питания) за февраль 2016г.; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей за февраль 2016г.);

26. Лицензионный договор № 270116-2-л от 27.01.2016 (о предоставлении лицензии на ПО для заведений общественного питания) и приложение к нему;

27. Утвержденное меню за 04.02.2016.

В адреса правообладателя и его представителя, указанные в Госреестре, 31.08.2017 были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 25.10.2017, которые были возвращены почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения», в связи с чем коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (31.03.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №616705 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, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

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 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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).

Поступившее возражение подано ООО «Хлеб с маслом», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, которое является сходным с оспариваемым товарным знаком, и оказывает услуги общественного питания и услуги по реализации и доставке товаров, а также на его имя подана



заявка №2016712996 на регистрацию товарного знака в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №616705 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «ХЛЕБ С МАСЛОМ», выполненный буквами русского алфавита.

Знак охраняется в желтом, коричневом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов, услуги по развозной продаже товаров; реклама; управление

процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны, рестораны самообслуживания, услуги ресторанов, обслуживающих "на вынос", услуги ресторанов, в том числе обеспечивающих доставку на дом и в офисы; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, выпекание; услуги по обеспечению продуктами питания в том числе путем предоставления онлайн информации в сети Интернет о расположении ресторанов и магазинов по розничной продаже товаров».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных услуг.

Анализ материалов представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, [4], право на фирменное наименование ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» возникло с момента его государственной регистрации – 25.01.2016, то есть ранее даты приоритета 31.03.2016 оспариваемого товарного знака по свидетельству №616705. При этом очевидным является факт тождества части фирменного наименования «ХЛЕБ С МАСЛОМ» и словесной части оспариваемого товарного знака, что приводит к сходству сравниваемых средств индивидуализации.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Из представленных документов коллегия усматривает, что ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» является предприятием общественного питания – кафе-пекарней с одноименным наименованием «ХЛЕБ С МАСЛОМ».

Для осуществления своей деятельности в январе 2016 года по договору субаренды недвижимого имущества и оборудования [14] ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» было передано помещение с оборудованием (шкаф морозильный, печь конвекционная, противни и др.), которое начало им использоваться в качестве кафе-пекарни.

В январе-феврале 2016 года была приобретена контрольно-кассовая техника [10, 20] и программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского, налогового и оперативного учета предприятия общественного питания [19], также в январе-феврале 2016 года по договорам поставки были закуплены кухонная посуда и инвентарь [17] и продукты питания (чай кофе, мука, сахар, солод, масло) [15,16,18].

В феврале 2016 года были заключены трудовые договоры с работниками [13], а также разработан логотип и фирменный стиль пекарни «Хлеб с маслом» (визитки, брошюра, меню и др.) [21].

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии пояснило осуществление производственного процесса кафе-пекарни «ХЛЕБ С МАСЛОМ», включая услуги по продаже товаров (бутилированная вода) и доставке продуктов питания (хлебобулочные изделия), представленными материалами [24-27].

С учетом изложенного, представленные материалы показывают, что ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого знака, оказывало услуги, которые однородны следующим услугам 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов, услуги по развозной продаже товаров; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и всем услугам 43 класса МКТУ, относящимся к услугам общественного питания). Однородность обусловлена тем, что они имеют одно назначение (организация

питания населения, а также производство и реализация продукции), один круг потребителей.

При определении однородности коллегия также учитывала следующее, что согласно ГОСТу 31985-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2013 N 191-ст), (далее - ГОСТ 31985-2013) предприятие общественного питания (предприятие питания) – это объект хозяйственной деятельности, предназначенный для изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного питания и покупных товаров (в т.ч. пищевых продуктов промышленного изготовления), как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг, в том числе по организации досуга потребителей.

В соответствии с пунктом 41 ГОСТа 31985-2013 услуга общественного питания (индустрии питания) – это результат деятельности предприятий общественного питания (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; реклама», которые объединены широким родовым понятием «реклама», относятся к маркетинговой деятельности, предназначены для распространения информации (расклейка, озвучивание, раздача листовок, образцов и т.д.), в связи с чем не могут быть признаны однородными указанным выше услугам 35 и 43 классов МКТУ.

Кроме того, в отношении этих услуг возражение не содержит каких-либо материалов, доказывающих фактическую деятельность ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалы возражения доказывают осуществление ООО «ХЛЕБ С МАСЛОМ» хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака, только в отношении части оспариваемых услуг 35 и всех услуг 43 классов МКТУ (указанных выше) и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, в данной части следует признать обоснованным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих оказания услуг под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими услугами и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых услуг, о территории и объемах оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Как было указано выше лицо, подавшее возражение, незадолго (за два месяца) до даты приоритета оспариваемой регистрации начало оказывать услуги общественного питания под обозначением «ХЛЕБ С МАСЛОМ», в связи с чем представленные материалы не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых услуг.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №616705 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.08.017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №616705 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов, услуги по развозной продаже товаров; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и всех услуг 43 класса МКТУ.