

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2019 (далее – Роспатент) возражение, поданное ПАО Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512623, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012713137 с приоритетом от 24.04.2012 зарегистрирован за №512623 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.05.2014 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «КДВ Яшкино» (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №512623 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ПАО «Красный Октябрь» - одно из старейших кондитерских предприятий России, осуществляющее свою деятельность с 1851 г., является правообладателем товарного знака «БУРЁНКА» по свидетельству №149078 [1] с датой приоритета от 22.09.1995 г., зарегистрированному в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: конфеты, карамель, пралине, помадки, шоколад, кондитерские изделия, который является

сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров;

- словесное обозначение «БУРЁНКА» состоит из семи звуков, словесное обозначение «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» - из шестнадцати звуков. Сравнимые обозначения совпадают по следующим звукам: Б-У-Р-Ё-Н-К-А, то есть из шестнадцати звуков обозначения «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» семь звуков, причем следующих подряд, друг за другом, полностью совпадают со звуками обозначения «БУРЁНКА»;

- обозначение «БУРЁНКА» полностью входит в состав обозначения «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА», что является наиболее распространенным случаем звукового сходства;

- в обозначении «БУРЁНКА» ударение падает на второй слог. Обозначение «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» имеет двойное ударение: в словесном элементе «ЯШКИНСКАЯ» - на первый слог, в словесном элементе «БУРЁНКА» - на второй слог. Ударный слог и буква словесного элемента «БУРЁНКА» совпадают с ударным слогом и буквой во втором элементе сравниваемого обозначения «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА»;

- в сравниваемых товарных знаках использованы заглавные буквы кириллического алфавита «БУРЁНКА», следовательно, можно констатировать графическое сходство товарного «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» и товарного знака «БУРЁНКА»;

- также очевидно, что, с учетом словарного значения обозначения ЯШКИНО, ЯШКИНСКИЙ (образованы от названия географического объекта ЯШКИНО), в товарном знаке «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» обозначение «ЯШКИНСКАЯ» является обозначением, указывающим на место производства товаров, маркированных товарным знаком «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА»;

- в товарном знаке «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» обозначение «ЯШКИНСКАЯ» не является охраняемым (по крайней мере, по закону так должно быть) и не является доминирующим согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ;

- принимая во внимание, что словесное обозначение «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» не является устойчивым словосочетанием, включение в товарный знак «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» товарного знака «БУРЁНКА», не только не отвечает условиям регистрации товарных знаков, предусмотренных пунктом 14.4.2.1 Правил и п.п. 4.2.4.1, п. 4.2.4.

Рекомендаций, но и создаёт опасный и негативный прецедент не только для правоприменительной практики, но и для правообладателей и потребителей;

- основное логическое ударение в словосочетании «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» падает на словесный элемент «БУРЁНКА», который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями, и потому несет основную смысловую нагрузку в словосочетании «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА». Словесный элемент «ЯШКИНСКАЯ» выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово «БУРЁНКА», поскольку является прилагательным, уточняющим элементом, но не выходящим за рамки смыслового значения слова «БУРЁНКА»;

- таким образом, центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы при восприятии словосочетания «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА», является словесный элемент «БУРЁНКА», но никак не «ЯШКИНСКАЯ»;

- по мнению ПАО «Красный Октябрь» товарный знак «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» соответствует критериям сходства, указанным Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 18.06.2013 года: словесная часть товарного знака по свидетельству №512623 образована путем добавления к товарному знаку «БУРЁНКА» уточняющего слова «ЯШКИНСКАЯ» (БУРЁНКА какая? - ЯШКИНСКАЯ);

- несмотря на имеющиеся различия между товарным знаком «ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА» и товарным знаком «БУРЁНКА» можно сделать вывод о сходстве товарных знаков в целом за счет общего зрительного впечатления, что подтверждается проведенным выше анализом;

- необходимо также учитывать позицию Высшего арбитражного суда РФ, изложенную в Постановлении Президиума №3691/06 от 18.07.2006 г., в соответствии с которой угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги, в первую очередь, по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности

непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512623 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.04.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание

род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №512623 представляет собой словесное обозначение **«ЯШКИНСКАЯ БУРЁНКА»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена для товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия; вафли; изделия железные фруктовые [кондитерские]; карамель [конфеты]; конфеты; печенье; шоколад.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «БУРЁНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «конфеты, кондитерские изделия».

Анализ перечня товаров сравниваемых регистраций показал, что товары 30 класса МКТУ, в том числе «конфеты, кондитерские изделия, конфеты, сладости, шоколад», в отношении которых действует товарный знак [1], однородны товарам «кондитерские изделия; вафли; изделия железные фруктовые [кондитерские]; карамель [конфеты]; конфеты; печенье; шоколад», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковое назначение, одинаковые каналы сбыта и один круг потребителей.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знака показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ ввиду отсутствия их сходства по фонетическому и графическому признакам сходства словесных обозначений на основании пункта 14.4.2.2 Правил.

Отсутствие фонетического сходства сравниваемых знаков обусловлено тем, что оспариваемый знак является словосочетанием, состоит из двух слов «Яшкинская» и «Бурёнка», в то время как товарный знак [1] состоит из одного слова «Бурёнка» и отличается от оспариваемого знака по количеству слов, слогов, букв и звуков, по составу согласных и гласных звуков и распределению ударений.

При этом следует отметить, что вопреки доводам возражения, словесный элемент «Бурёнка» не является сильным элементом оспариваемого товарного знака, поскольку

часто используется в составе зарегистрированных на имя различных лиц товарных знаков, см., например, Кубанская буренка по свидетельствам №№373533, 373534, Сибирская буренка по свидетельству №319456, Веселая буренка по свидетельству №372607, Добрая буренка по свидетельству №245556 и др. Словесный элемент «Яшкинская», входящий в состав словосочетания «ЯШКИНСКАЯ БУРЕНКА», напротив, имеет высокую различительную способность в силу широкой известности и заслуженной репутации кондитерской продукции правообладателя – ООО «КДВ Яшкино», маркированной товарными знаками, в состав которых входят словесные элементы «Яшкинские», «Яшкинская», «Яшкино» (см., например, свидетельства №№443860, 413027, 399361, 261751, 420490 и др.). Указанные элементы признаны охраняемыми как в составе товарных знаков, так и сами по себе.

Таким образом, несмотря на то, что слово «Бурёнка» входит в состав оспариваемого обозначения, указанного совпадения недостаточно для признания сравниваемых товарных знаков сходными по фонетическому признаку сходства с учетом вышеуказанных факторов.

В отношении семантического сходства обозначений следует отметить, что смысловое значение оспариваемого товарного знака «ЯШКИНСКАЯ БУРЕНКА» определяется, прежде всего, словом «БУРЕНКА», на которое падает основное логическое ударение в знаке. Наличие элемента «ЯШКИНСКАЯ» существенным образом не меняет смыслового значения товарного знака.

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что, хотя знаки и выполнены буквами одного алфавита, однако они имеют разную длину в силу наличия в них разного количества слов. Кроме того, они отличаются наличием слова «ЯШКИНСКАЯ», занимающего начальную позицию в оспариваемом знаке. Следовательно, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии их графического сходства.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «Яшкинская» относится к неохраняемым элементам, поскольку образовано от географического объекта Яшкино и воспринимается как указание на место производства товаров правообладателя, является необоснованным, поскольку п.г.т. Яшкино является малоизвестным российскому

потребителю географическим названием (численность населения по сведениям из сети Интернет в разные годы от 13 до 15 тыс.).

Кроме того, товары, в отношении которых охраняется оспариваемый знак, а именно кондитерские изделия не относятся к товарам, характеристики которых связаны с географическим происхождением, как, например, уральские самоцветы, астраханские арбузы, тюменская нефть и др.

В связи с указанным словесный элемент «Яшкинская» сам по себе и словосочетание «Яшкинская буренка» воспринимаются в рассматриваемом случае в качестве фантазийных обозначений, следовательно, отсутствуют основания для признания слова «Яшкинская» неохраняемым элементом согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате изложенного выше коллегия делает вывод о невозможности смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

Таким образом, оспариваемый товарный знак признан соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №512623.**