

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.11.2023, поданное ООО "ГИФТ", г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022785017 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**БУТУРЛИНСКИЙ
РОДНИК**

Обозначение « _____ » по заявке №2022785017, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "БУТУРЛИНОВСКАЯ", зарегистрированным на имя АО "Бутурлиновский ликероводочный завод", 397505, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 5 (св-во №803177, приоритет 02.08.19) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является словосочетанием и произносится с паузой между словами, в каждом из слов присутствует ударный слог, противопоставленный товарный знак представлен одним словом, которое произносится слитно, без пауз, следовательно, словесные элементы сравниваемых обозначений имеют различную слоговую структуру, звучание и интонацию произнесения;

- сравниваемые обозначения имеют разное количество букв и звуков, при этом в заявленном обозначении имеется слово «РОДНИК», которое в противопоставленном обозначении отсутствует;

- при сравнении созвучных элементов «БУТУРЛИНСКИЙ»/«БУТУРЛИНОВСКАЯ» обнаруживается наличие дополнительных звуков «-ОВ-», вследствие чего меняется длительность звукового ряда такого элемента;

- графически сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, поскольку заявленное обозначение является словосочетанием и содержит дополнительный словесный элемент «РОДНИК», в то время как противопоставленное обозначение является отдельным словом;

- семантика сравниваемых обозначений существенно различается, несмотря на то, что сравниваемые обозначения имеют в своем составе однокоренные слова;

- словосочетание «БУТУРЛИНСКИЙ РОДНИК» содержит главное слово – родник, означающий «водный источник, текущий из глубины земли», и зависимое слово – «бутурлинский», обозначающее территориальное местонахождение родника (село Бутурлинка, в настоящий момент присоединено к г. Кузнецк;

- обозначение «БУТУРЛИНСКИЙ РОДНИК» является топонимом Пензенской области, а именно названием родника, расположенного в г. Кузнецк Кузнецкого района Пензенской области, данный природный объект имеет для местных жителей также сакральное значение, поскольку он был освящен и имеет статус «святого источника»;

- обозначение «БУТУРЛИНОВСКАЯ», согласно информации из сети Интернет, является прилагательным, свидетельствующим о наличии исторической связи продукта с винокуренными производствами графа Александра Борисовича Бутурлина;

- таким образом, семантика обозначений имеет существенное различие, что свидетельствует о низкой степени сходства обозначений;

- релевантный подход применялся в Суде по интеллектуальным правам в рамках дела СИП-922/2022 от 09.01.2023, в котором судом был сделан вывод об отсутствии сходства обозначений «СЛАВЯНСКАЯ ВЕРШИНА» и НМПТ «СЛАВЯНОВСКАЯ»;

- не считаем указанный спор и настоящее делопроизводство идентичными, тем не менее полагаем, что аналогичный методологический подход может быть применен и в рамках настоящего делопроизводства;

- обозначение «БУТУРЛИНСКИЙ РОДНИК» ранее был зарегистрирован в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ (№189823) на имя пензенского производителя, в настоящий момент данный товарный знак прекращен;

- принимая во внимание значительные фонетические, графические и семантические отличия, считаем, что риск введения потребителя в заблуждение отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- статья с сайта <https://svyato.info> (1);
- статья с сайта <https://onf.ru> (2);
- статья с сайта Пензенской Епархии Русской Православной Церкви (3);
- статья с сайта <https://www.penza-press.ru> (4).

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.11.2022) поступления заявки №2022785017 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

**БУТУРЛИНСКИЙ
РОДНИК**

« _____ » по заявке №2022785017 является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Бутурлиновская» по свидетельству №803177 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Б». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они характеризуются высокой степенью сходства.

Словесный элемент «Бутурлинский» заявленного обозначения и слово «Бутурлиновская» противопоставленного товарного знака с точки зрения фонетического признака сходства являются сходными, поскольку имеет место близкое их звучание и фонетическое тождество начальных частей обозначений (бутурлин-), с которых начинается прочтение и запоминание знака потребителями. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

По семантическому признаку сходства сравниваемые словесные элементы «Бутурлинский» и «Бутурлиновская» следует признать сходными, поскольку прилагательные являются однокоренными словами, образованными от фамилии Бутурлин.

Согласно общедоступным источникам информации (<https://ru.wikipedia.org/>) Бутурлин Александр Борисович - русский военачальник из рода Бутурлиных, генерал-фельдмаршал, московский градоначальник.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о смысловом сходстве сравниваемых обозначений ввиду одинаковых заложенных в них понятий и идей, связанных с фамилией Бутурлин.

Графический критерий сходства при сравнении словесных обозначений, выполненных стандартными шрифтами буквами одного алфавита, не имеет существенного влияния на общий вывод о наличии или об отсутствии сходства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №803177, установленное на основе высокой степени фонетического и семантического сходства словесных элементов «Бутурлинский» и «Бутурлиновская».

Сравнительный анализ однородности заявленных товаров 33 класса МКТУ «водка; алкогольная продукция (за исключением пива)» и товаров 33 класса МКТУ «водка; напитки алкогольные, кроме пива; напитки спиртовые» противопоставленного товарного знака по свидетельству №803177 показал, что они являются однородными, поскольку относятся к алкогольной продукции, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Однородность сравниваемых товаров в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака

определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя в пользу регистрации заявленного обозначения о том, что ранее Роспатентом был зарегистрирован товарный знак «Бутурлинский родник» по свидетельству №189823 в отношении товаров 33 класса МКТУ не может быть признан убедительным, поскольку правовая охрана данного товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия.

Ссылка на судебный акт, принятый по результатам рассмотрения спора по товарному знаку «Славянская вершина», не может выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку указанное решение принималось при других фактических обстоятельствах и в иной правовой ситуации.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента от

31.07.2023 доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2023.