

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.10.2013, поступившее 24.10.2013, поданное Частным акционерным обществом «Производственное объединение «КОНТИ», г. Донецк, Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729788, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011729788 с приоритетом от 09.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки № 2011729788 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, в центральной части которого расположены последовательно чередующиеся изображения коровы с надписями «Коровушка-Буренушка конфеты» и «Коровушка-Бурьонушка цукерки», выполненными в оригинальном шрифтовом исполнении. При этом надпись «Коровушка-Бурьонушка цукерки» в переводе на русский язык означает «Коровушка-Буренушка конфеты». В правой и левой частях прямоугольника расположены полосы с изображениями пятен произвольной формы.

Обозначение заявлено в следующем цветовом сочетании: коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, бежевый, черный.

Роспатентом 27.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729788. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «КОРОВКА» и «БУРЕНКА», принадлежащими ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва, зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельства №№ 387797, 360768, 199900, 149078).

В заключении также указано, что словесные элементы «конфеты» и «цукерки» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 24.10.2013 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.06.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза ошибочно указала на сходство до степени смешения звуковых составляющих словосочетания «Коровушка-Бурьонушка цукерки» / «Коровушка-Буренушка конфеты» как со словом «Коровка», так и со словом «Буренка»;

- звуковое сходство словесного элемента заявленного обозначения со словом «Коровка» по большинству признаков звукового сходства не значительно, при этом звуки в словосочетаниях «Коровушка-Бурьонушка» / «Коровушка-Буренушка» округленные, произносятся протяжно, а слова «Коровка» и «Буренка» произносятся коротко, резко;

- словесные обозначения «Коровушка-Бурьонушка цукерки» / «Коровушка-Буренушка конфеты» и «Коровка», «Буренка» различны по большинству критериев графического сходства;

- по семантическому критерию сходства словесных обозначений совпадение значений имеется в той степени, в которой сравниваемые обозначения относятся к крупному рогатому домашнему скоту – коровам, однако, заявленное на регистрацию обозначение «Коровушка-Бурьонушка» / «Коровушка-Буренушка» носит ласкательный характер, а противопоставленные знаки «Коровка», «Буренка» – уменьшительный, уничижительный характер;

- комбинированное обозначение, включающее словосочетание «Коровушка-Бурьонушка» / «Коровушка-Буренушка», в целом не может быть признано сходным до степени смешения ни со словом «Коровка», ни со словом «Буренка» по фонетическому, смысловому и графическому критериям;

- экспертиза не учла, что наличие сочетания русских и украинских слов, включая и неохраноспособные, придают заявленному обозначению дополнительную различительную способность, которая исключает сходство до степени смешения с противопоставленными знаками;

- экспертиза не учла оригинальность исполнения этикетки, содержащей, наряду со словесными элементами, изображение коровы в обрамлении вертикальных полос с пятнами, имитирующими рисунок коровьей шкуры;

- экспертиза не учла, что существует множество сходных регистраций обозначений, включающих слова и словосочетания слов «коровка» и «буренка», зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ, в частности, «Божья коровка» (свидетельство № 173169), «Божья буренка» (свидетельство № 226573), «Александровские коровки» (свидетельство № 270862), «Звениговские коровки» (свидетельство № 45989), «Краскоша с коровкой на лужайке» (свидетельство № 456273), «Веселая коровка» (свидетельство № 226510), «Веселая буренка» (свидетельство № 372607), «Кубанская коровка» (свидетельство № 460708), «Коровка из Кореновки» (свидетельства №№ 285245, 421859), «Кореновская коровка» (свидетельство № 283921), «Добрая корова» (свидетельства №№ 319424,

392498), «Добрая буренка» (свидетельство № 245556), «Мадам Коровкина» (свидетельство № 403694), «Мадам Буренкина» (свидетельство № 431344), «Будь здоровъ, как коровъ» (свидетельство № 491846), «Две коровы» (свидетельства №№ 406332, 406473), «Тетушка корова» (свидетельство № 243499), «Коровушка-Буренушка» (свидетельство № 303204), «Коровкина поляна» (свидетельство № 396381), «Рева-корова» (свидетельство № 231162), «Корова мушка» (свидетельство № 277240), «Посылка от коровы» (свидетельство № 277240), «Корова из Комаровок» (свидетельство № 265327), «Луговые коровы» (свидетельство № 229290), «Полевые коровы» (свидетельство № 227098), «Корова Мурка» (свидетельство № 260526, «Коровкина лужайка» (свидетельство № 260526), «33 коровы» (свидетельство № 257624), «Коровы из стада» (свидетельство № 225400), «Сибирская корова» (свидетельство № 224400), «Сибирская буренка» (свидетельство № 319456), «Корова Жемка» (свидетельство № 473235), «Фиолетовая корова» (свидетельство № 420000), «Лунорогая корова» (свидетельство № 234022), «Сливочная корова» (свидетельство № 360999), «Коровкин каприз» (свидетельство № 352496), «Буренкина любовь» (свидетельство № 445708), «Буренкин луг» (свидетельство № 327339), «Бурешка» (свидетельство № 206408);

- наличие множества сходных регистраций наглядно демонстрирует устоявшуюся практику Роспатента, а также убедительно подтверждает, что смешения однородных товаров различных производителей, маркированных указанными обозначениями, не происходит, как не происходит введение потребителя в заблуждение относительно товаров и их производителя;

- потребитель традиционно изучает этикетку, с целью определения производителя рассматриваемой продукции, причем необходимость установления производителя вызвана также значительным количеством лицензий, выданных правообладателем противопоставленных товарных знаков;

- обозначение «Коровка» само по себе является «слабым» знаком в связи с наличием множества сходных регистраций, а также в связи с тем, что российский потребитель традиционно воспринимает это название как обозначение вида конфет,

поскольку еще с советских времен указанное название широко использовалось на территории СССР в отношении молочных неглазированных конфет продолговатой прямоугольной формы и являлось обозначением сорта (вида) конфет;

- конфеты типа «Коровка» выпускались и выпускаются в настоящее время многими производителями, при этом на основании отсутствия у обозначения «Коровка» различительной способности его регистрация в качестве товарного знака по свидетельству № 113267 с приоритетом от 25.11.1994 была признана недействительной в 1995 году;

- экспертиза не учла также наличия зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя заявителя сходного в целом и тождественного в словесной части обозначения «Коровушка Буренушка» по свидетельству № 303204;

- конфеты «Коровушка-Буренушка» поставляются в Россию и широко известны потребителю, связываются в его сознании с производителем из Украины;

- Группа «Конти» основана в 1997 году, входит в тройку лидеров украинского кондитерского рынка и в десятку крупнейших производителей из стран Восточной Европы;

- известность заявителя обуславливает невозможность смешения ее продукции с однородной продукцией других компаний.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии следующих материалов:

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729788 [1];

- перечень зарегистрированных товарных знаков, включающих слова «Коровка» и «Буренка» [2];

- награды за конфеты «Коровушка-Буренушка» [3];

- справка об объемах экспорта в Россию продукции под названием «Коровушка-Буренушка» [4];

- декларации о соответствии установленным требованиям конфет «Коровушка-Буренушка» [5];

- договоры и спецификации к ним [6];
- маркетинговая справка Группы «КОНТИ» [7].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2011729788 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения от 23.10.2013 на основе материалов информационного поиска, имеющегося в отчете экспертизы, и на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией палаты по патентным спорам были выявлены и указаны заявителю иные препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака товарные знаки, не указанные в решении Роспатента от 27.06.2013, а именно: комбинированный товарный знак по свидетельству № 436336 с приоритетом 19.04.2010, принадлежащий Дочернему предприятию «Кондитерская корпорация «РОШЕН», Украина, и комбинированный товарный знак со словесным элементом «КОРОВКА» по свидетельству № 152452 с приоритетом от 11.04.1995, принадлежащий упомянутому ранее ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва.

В отношении указанных мотивов заявитель высказал только устную позицию, озвученную им на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.02.2014, которая сводится к следующему:

- товарный знак со словесным элементом «КОРОВКА» по свидетельству № 152452 является частью серии товарных знаков, принадлежащих ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», противопоставленной в решении Роспатента от 27.06.2013, поэтому к нему также относятся все доводы, изложенные в возражении;

- в товарном знаке по свидетельству № 436336 доминирующим элементом является словесный элемент «Сливки-Ленивки», несходство которого с доминирующим словесным элементом заявленного обозначения приводит к выводу о несходстве сравниваемых обозначений в целом.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (09.09.2011) поступления заявки № 2011729788 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил, к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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

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



Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки. Фон этикетки – бежевый. На левой и правой частях этикетки выполнены темно-коричневые пятна, имитирующие рисунок коровьей шкуры. Центральную часть этикетки занимают расположенные друг под другом комбинированные элементы обозначения, состоящие из натуралистического изображения коровы, выполненного светло-коричневым цветом, и словесных элементов «Коровушка-Бурьонушка цукерки» или «Коровушка-Буренушка конфеты», выполненных в три строки с уменьшением размера шрифта (1).

Товарный знак по свидетельству № 436336 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки. Фон этикетки – белый. На левой и правой частях этикетки выполнены коричневые и оранжевые пятна, имитирующие рисунок коровьей шкуры. Центральную часть этикетки занимают расположенные друг под другом комбинированные элементы обозначения, состоящие из стилизованного изображения головы коровы, выполненной на фоне бежевого овала, вокруг которого сверху и снизу расположен словесный элемент «Сливки-Ленивки», выполненный чередованием букв оранжевого и коричневого цветов (2).

Товарный знак по свидетельству № 152452 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные и словесные элементы, в том числе, натуралистическое изображение коровы, занимающее значительную часть обозначения, и словесные элементы «конфеты КОРОВКА» и

«кондитерская ф-ка Красный Октябрь», расположенные в средней и нижней частях обозначения (3).

Товарный знак по свидетельству № 387797 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки. Фон этикетки – бежевый. Центральную часть этикетки занимает композиция, состоящая из стилизованного изображения коровы, «пасущейся» на зеленом лугу среди белых ромашек, и словесного элемента «КОРОВКА», расположенного над и под изображением коровы. Под композицией выполнена горизонтальная оранжевая полоса, на которой размещена надпись «топлёное молоко» (4).

Товарный знак по свидетельству № 199900 представляет собой словесное обозначение «КОРОВКА KOROVIKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов (5).

Товарный знак по свидетельству № 360768 представляет собой словесное обозначение «КОРОВКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (6).

Товарный знак по свидетельству № 149078 представляет собой словесное обозначение «БУРЕНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (7).

Анализ перечней товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения (1), и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2) – (7), показал, что они являются однородными, поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род.

Сравнительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал, что имеет место сходное зрительное впечатление при восприятии обозначений, обусловленное одинаковым композиционным построением этикеток, а также использованием боковых полос из контрастных пятен, напоминающих по форме рисунок пятен на коровьей шкуре.

Однако, учитывая назначение сравниваемых этикеток, центральное положение заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) занимают

композиции из изобразительных элементов в виде коровы и словесных элементов обозначений.

При этом основную индивидуализирующую нагрузку сравниваемых обозначений выполняют словесные элементы «Коровушка-Буренушка» / «Коровушка-Бурьонушка» и «Сливки-Ленивки», которые являются несходными по всем трем критериям сходства словесных обозначений, что позволяет сделать вывод о несходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2).

Вместе с тем сравнительный анализ заявленного обозначения (1) и товарных знаков (3) – (7), индивидуализирующих продукцию кондитерской фабрики «Красный Октябрь», показал, что они являются сходными ввиду следующего.

Как указано выше, основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении (1) выполняет словесный элемент «Коровушка-Буренушка» / «Коровушка-Бурьонушка».

В противопоставленных товарных знаках (3) – (6) основным элементом является словесный элемент «КОРОВКА» / «KOROVKA». В знаке (7) – словесный элемент «БУРЕНКА».

Обращение к размещенным в сети Интернет толковым словарям, в частности С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, а также Д.Н. Ушакова и Т.Ф. Ефремовой, показало следующее.

Коровка – жен., корова; уменьшительно-ласкательное к существительному корова.

Коровушка – жен., корова; ласковое к существительному корова.

Буренка – ж., кличка коровы.

Буренушка – ж., ласковое к существительному буренка.

Таким образом, следует констатировать, что словесный элемент заявленного обозначения «Коровушка-Буренушка» представляет собой сочетание использованных в ласкательной форме словесных элементов «Коровка» и «Буренка» товарных знаков (3) – (7).

Указанное обуславливает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений.

Что касается графического критерия, то незначительные отличия в шрифтовом исполнении не позволяют сделать вывод об отсутствии возможности ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку, в отличие от смыслового сходства, графические различия не могут выступать в качестве самостоятельного критерия при сравнении словесных обозначений.

Таким образом, словесные элементы рассматриваемых обозначений являются сходными, что приводит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения (1) в целом со знаками, принадлежащими ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь».

С учетом изложенного у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается признания словесных элементов «конфеты» и «цукерки» неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то данный вывод также является правомерным, поскольку упомянутые словесные элементы представляют собой наименование товара, для индивидуализации которого предназначено заявленное обозначение, а кроме того, заявителем не оспаривался.

В отношении довода заявителя о существовании иных товарных знаков со словесными элементами «корова», «буренка», в том числе товарного знака заявителя по свидетельству № 303204, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что экспертиза каждого обозначения проводится в соответствии с Правилами с учетом обстоятельств конкретного дела, при этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Доводы заявителя о том, что товарный знак «КОРОВКА» является «слабым», а известность заявителя способствует отсутствию смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, являются неубедительными, поскольку правовая охрана словесных товарных знаков «КОРОВКА» / «КОРОВКА KOROVBKA», зарегистрированных на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика

«Красный Октябрь», является действующей, что свидетельствует о наличии у указанного лица исключительных прав на упомянутые обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ. При этом согласно материалам заявки № 2011729788 правообладатель противопоставленных товарных знаков (3) – (7), напротив, предполагает вероятность смешения сравниваемых обозначений, что следует из корреспонденции, поступившей 03.02.2012.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2013.**