

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления



Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Омский Молочный Завод», г. Омск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728629, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « **Большереченская БУРЁНКА** » (с учётом изменений, внесённых в обозначение по заявлению заявителя от 05.12.2020) по заявке № 2019728629, поданной 17.06.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведённых в перечне заявления об изменении перечня товаров и услуг от 13.12.2020.

Роспатентом 09.03.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728629 в отношении товаров 05 класса «добавки пищевые на молочной основе». Для иных испрашиваемых товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ было отказано по причине его несоответствия требованиям,

предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «», «», «**БУРЁНКА**» по свидетельствам № 532408 (приоритет от 26.09.2012), № 334311 (приоритет от 05.09.2005), № 171071 (приоритет от 24.04.1997), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Петерпак», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**БУРЕНКА**» по свидетельству № 147724 (приоритет от 20.06.1996), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НПО «Гигиена-Био», Московская область, г. Балашиха, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**БУРЁНКА**» по свидетельству № 149078 (приоритет от 22.09.1995), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.03.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя ООО «Петерпак»;

- области деятельности заявителя и ООО «Петерпак» не пересекаются, сведений о широкой известности противопоставленных товарных знаков данного лица не имеется, что приводит к отсутствию угрозы смешения с ними заявленного обозначения;

- словосочетание «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ БУРЁНКА» воспринимается как единое целое выражение, при этом слово «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ» располагается в начале обозначения и превышает по звуковой длине слово «БУРЁНКА»;

- слово «БУРЁНКА» обладает слабой различительной способностью по отношению к молочным продуктам и продуктам на основе или с содержанием молока, поскольку часто и широко используется различными производителями, что подтверждается сведениями Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, содержащего около полусотни товарных знаков, включающих элемент «БУРЁНКА» и зарегистрированных в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- следует принимать во внимание решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-672/2019, в котором отмечается, что довод о слабой различительной способности слова «БУРЁНКА» приводится самим Роспатентом;

- то обстоятельство, что словесный элемент «БУРЁНКА» широко используется производительными товарами 29 класса МКТУ, свидетельствует о том, что словосочетание «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ БУРЁНКА» должно признаваться несходным с товарными знаками со словесным элементом «БУРЁНКА».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728629 и принять решение о его государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.02.2022, коллегией указано на выявленное несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставленными регистрациями в отношении более широкого перечня товаров и услуг, в частности, в отношении товаров «добавки пищевые на молочной основе», для которых оспариваемым решением ошибочно установлена возможность регистрации заявленного обозначения.

Заявитель представил ходатайство о том, что дополнительного времени для ответа на новые доводы коллегии ему не требуется. При этом устно представитель заявителя отметил, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, в связи с чем расширение перечня товаров и услуг, признанных однородными, не влечёт изменения позиции заявителя по делу.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учётом даты (17.06.2019) поступления заявки № 2019728629 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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).





**Большереченская
БУРЁНКА**


Обозначение « **Большереченская БУРЁНКА** » по заявке № 2019728629 является комбинированным, представлено в виде композиции, состоящей из стилизованного изображения коровы с цветком, расположенной на фоне овала, под которым размещён словесный элемент «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ БУРЁНКА», выполненный буквами русского алфавита в две строки. Товарный знак выполнен в синем, тёмно-синем, голубом, светло-голубом, бирюзовом, светло-бирюзовом, белом, чёрном, сером, тёмно-сером, светло-сером, коричневом, светло-коричневом, тёмно-коричневом, бежевом, розовом, тёмно-розовом, жёлтом, светло-жёлтом, тёмно-жёлтом, тёмно-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.


Оспариваемое решение Роспатента основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 532408, 334311, 171071, 147724, 149078.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 532408 (приоритет от 26.09.2012) является комбинированным, представляет собой слово «БУРЁНКА», выполненное оригинальными «объемными» буквами русского алфавита и расположенное по дуге. Регистрация данного товарного знака действует в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 334311 (приоритет от 05.09.2005) является комбинированным, содержит квадрат синего цвета, на фоне которого размещено слово «БУРЁНКА», выполненное оригинальными «объемными» буквами русского алфавита желтого цвета и расположенное по дуге. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: желтый, синий, черный, белый. Регистрация данного товарного знака действует в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 171071 (приоритет от 24.04.1997) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация данного товарного знака действует в отношении товаров 05, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 147724 (приоритет от 20.06.1996) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 31 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 149078 (приоритет от 22.09.1995) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного

товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ – «конфеты, кондитерские изделия».

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями, часто не чёткими, об обозначениях, виденных / слышанных ранее.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.



**Большереченская
БУРЁНКА**

В заявленном комбинированном обозначении « **Большереченская Бурёнка** » основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «**БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ БУРЁНКА**», который акцентирует на себе внимание визуально и по смыслу, способствует запоминанию обозначения потребителями. Именно словесный элемент является доминирующим элементом обозначения, поскольку изображение овала служит фоном, а изображение коровы дополнительно акцентирует внимание именно на словесном элементе обозначения.

Индивидуализирующая способность всех противопоставленных товарных

знаков «**БУРЁНКА**», «**БУРЁНКА**», «**БУРЁНКА**»,

«**БУРЁНКА**», «**БУРЕНКА**» определяется существительным «**БУРЁНКА**» (**БУРЁНКА** – корова [по распространенной кличке], см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/17018>).

Очевидно, что элемент «**БУРЁНКА**» полностью входит в состав всех сравниваемых обозначений, что обеспечивает их фонетическое и смысловое сходство.

Так, с точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений имеют место такие критерии как наличие совпадающих звуков в сравниваемых

обозначениях; наличие совпадающих слогов; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; вхождение одного обозначения в другое.

При анализе смыслового сходства необходимо учитывать те элементы, на которые падает логическое ударение. В заявленном обозначении таким элементом является слово «БУРЁНКА», поскольку именно оно формирует образ обозначения и обуславливает его запоминание потребителями, в то время как указание «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ» (Большереченский – прилагательное, образованное от наименования «Большеречье» — рабочий посёлок в Омской области России, административный центр Большереченского района и Большереченского городского поселения, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Большеречье_\(Омская_область\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Большеречье_(Омская_область))) лишь формирует ассоциацию с местом происхождения.

Коллегия отмечает, что словосочетание «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ БУРЁНКА» не относится к устойчивым (например, к устойчивым могут быть отнесены словосочетания «божья коровка», «белый билет», «белая ворона»), следовательно, его смысловое содержание обусловлено смысловым содержанием входящих в его состав элементов.

С учётом сказанного коллегия считает, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках заложены одни и те же понятия и идеи, что приводит к выводу об их смысловом сходстве.

Графические отличия, имеющиеся в исполнении заявленного обозначения и рассматриваемых противопоставленных товарных знаков, имеют второстепенное значение и не приводят к выводу о возможности признания несходными заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, поскольку вывод о фонетическом и смысловом сходстве является достаточным для признания сходства обозначений в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 532408, 334311, 171071, 147724, 149078 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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 (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих 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.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 334311 и 532408 зарегистрированы, в частности, в отношении товаров «жиры пищевые», «масла», а также «молоко, молочные продукты», по отношению к которым заявленные товары «жиры пищевые; закваска сычужная; заменители молока; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные» являются тождественными и/или видовыми наименованиями. Эти товары совпадают или соотносятся как род-вид, что свидетельствует о их общем назначении, одинаковых условиях реализации, круге потребителей, что свидетельствует об их однородности в высокой степени.

Испрашиваемые товары «молоко соевое; эгг-ног безалкогольный» по всем признакам однородности однородны, в частности, таким товарам противопоставленных регистраций №№ 334311 и 532408, как «молоко соевое [заменитель молока]; творог соевый; эгг-ног безалкогольный».

Противопоставленные свидетельства №№ 171071, 149078 и 147724 не содержат товаров, однородных испрашиваемым товарам 29 класса МКТУ.

Таким образом, в отношении товаров 29 класса МКТУ заявляемого перечня установлена высокая степень их однородности с товарами 29 класса МКТУ, имеющимся в перечнях регистраций №№ 334311 и 532408.

Ввиду установленного сходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 334311 и 532408, а также однородности товаров 29 класса МКТУ, указанных в сопоставляемых перечнях, вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса для всех товаров 29 класса МКТУ является правомерным.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]» однородны, в частности, товарам «йогурт замороженный; мороженое; мороженое фруктовое; лед пищевой;» противопоставленной регистрации № 334311, товарам «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]» противопоставленной регистрации № 532408, товарам «пищевой лед» противопоставленной регистрации № 171071, поскольку они относятся к одному роду, виду, имеют одинаковые назначение, круг потребителей, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, что приводит к высокой степени их однородности.

Товары «конфитюр молочный; крем заварной; напитки кофейно-молочные; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные» однородны по роду, виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей товарам «крем сливочный, включая крем шоколадно-сливочный; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные» противопоставленной регистрации № 334311, товарам «крем сливочный; крем

заварной; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао» противопоставленной регистрации № 532408. Большинство признаков однородности обеспечивает вывод о высокой её степени.

По родовой принадлежности названные товары однородны товарам 29 класса МКТУ «продукты молочные», указанным в свидетельствах №№ 334311 и 532408. Общая родовая группа обуславливает также общие круг потребителей и условия реализации сравниваемых товаров, что не позволяет признать степень однородности низкой.

Таким образом, товары 30 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются в высокой степени однородными товарам, имеющимся в перечнях регистраций №№ 334311, 171071 и 532408.

Кроме того, товары 30 класса МКТУ заявляемого перечня могут быть отнесены к сладостям, что позволяет установить их однородность по роду, назначению и кругу потребителей товарам «конфеты, кондитерские изделия», указанным в перечне противопоставленной регистрации № 149078, произведенной на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва, представившего на стадии экспертизы заявленного обозначения обращение, в котором выражена обеспокоенность относительно возможности регистрации обозначения по заявке № 2019728629.

Следовательно, товары 30 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными по большинству признаков товарам, имеющимся в перечне регистрации № 149078.

Противопоставленное свидетельство № 147724 не содержит товаров, однородных испрашиваемым товарам 30 класса МКТУ.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 334311, 171071, 532408 и 149078, установленный наряду с выводом о высокой степени однородности товаров 30 класса МКТУ испрашиваемого перечня товарам, имеющимся в перечнях указанных регистраций, свидетельствует о

несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «коктейли безалкогольные, а именно коктейли безалкогольные на основе молока; напитки на основе молочной сыворотки» однородны по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей и признаку взаимозаменяемости, в частности, товарам «прочие безалкогольные напитки; прочие составы для изготовления напитков», указанным в свидетельстве № 171071, товарам «коктейли молочные; сыворотка молочная; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные», указанным в свидетельстве № 532408, товарам «продукты молочные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные», указанным в свидетельстве № 334311. Степень однородности является высокой.

Таким образом, все испрашиваемые товары 32 класса МКТУ однородны товарам, имеющимся в перечнях регистраций №№ 334311, 171071 и 532408.

Противопоставленные свидетельства №№ 147724 и 149078 не содержат товаров, однородных испрашиваемым товарам 32 класса МКТУ.

«Молочная продукция» – продукты переработки молока, включающие в себя молочный продукт, молочный составной продукт, молкосодержащий продукт, побочный продукт переработки молока, продукция детского питания на молочной основе, адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста.

В связи с этим заявляемые товары 05 класса МКТУ «молоко сухое для детей; молочные ферменты для фармацевтических целей; питание детское на молочной основе; смеси молочные сухие для детского питания» однородны товарам «продукты молочные», указанным в перечнях регистраций №№ 334311 и 532408, поскольку они

соотносятся как вид-род и, в силу своей природы, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Кроме того, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011) пищевая продукция для детского питания – это специализированная пищевая продукция, предназначенная для детского питания для детей (для детей раннего возраста от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет, детей школьного возраста от 6 лет и старше), отвечающая соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не причиняющая вред здоровью ребенка соответствующего возраста.

Специализированная пищевая продукция – пищевая продукция, для которой установлены требования к содержанию и (или) соотношению отдельных веществ или всех веществ и компонентов и (или) изменено содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно естественного их содержания в такой пищевой продукции и (или) в состав включены не присутствующие изначально вещества или компоненты (кроме пищевых добавок и ароматизаторов) и (или) изготовитель заявляет об их лечебных и (или) профилактических свойствах, и которая предназначена для целей безопасного употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей.

В соответствии с частью 10 статьи 7 ТС 021/2011 производство (изготовление) пищевой продукции для детского питания для детей первого года жизни осуществляется на специализированных производственных объектах, или в специализированных цехах, или на специализированных технологических линиях.

В соответствии с требованиями статьи 4 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция – продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная резинка, закваски и

стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье.

Исходя из вышеизложенного, детское питание может быть отнесено к специализированной пищевой продукции, в связи с чем заявленные товары «молоко сухое для детей; молочные ферменты для фармацевтических целей; питание детское на молочной основе; смеси молочные сухие для детского питания» являются также однородными товарам «диетические вещества для медицинских целей», указанным в перечне свидетельства № 171071.

Что касается заявленных товаров «добавки пищевые на молочной основе», то коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2.1 ГОСТ Р 52499-2005 пищевая добавка – любое вещество или смесь веществ, не употребляемых человеком непосредственно в качестве пищи, преднамеренно вводимые в пищевой продукт в процессе его производства с технологической целью, включая придание ему определенных органолептических свойств и сохранение качества и безопасности в течение установочного срока годности или хранения.

В связи с указанным заявленные товары «добавки пищевые на молочной основе» могут быть признаны однородными:

- по виду и назначению товарам «добавки глютеносодержащие для кулинарных целей» 30 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 532408;

- по признакам взаимозаменяемости и взаимодополняемости товарам «ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные» 29 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации № 532408, товарам «казеин пищевой» 29 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 334311;

- по признаку родовой группы – товарам «продукты молочные», имеющимся в перечнях регистраций №№ 532408 и 334311, а также товарам «диетические вещества для медицинских целей» 05 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 171071.

При таких обстоятельствах, учитывая вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков ООО «Петерпак», вывод о соответствии обозначения



**Большереченская
БУРЁНКА**

« **Большереченская БУРЁНКА** » требованиям законодательства в отношении этих товаров следует признать ошибочным.

Об указанных мотивах заявитель был уведомлен на заседании от 09.02.2022, однако письменные возражения представить отказался.

С учетом сказанного все товары 05 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 334311, 171071 и 532408.

Заявляемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, а именно молочных продуктов и продуктов с молочными ингредиентами; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров, а именно товаров на молочной основе, либо с молочными ингредиентами; организация выставок в коммерческих или рекламных целях для молочных продуктов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях для молочных продуктов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров, а именно молочных продуктов и продуктов с молочными ингредиентами; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров, а именно молочных продуктов; продвижение продаж для третьих лиц, а именно продаж молочных продуктов и продуктов с молочными ингредиентами; продвижение товаров, а именно молочных продуктов, через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары, а именно на товары на основе молока, для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров, а именно продуктов на молочной основе; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно молочными продуктами и продуктами с молочными ингредиентами]» являются услугами по продвижению товаров (в том числе, молочной

продукции), то есть услугами, направленными на повышение спроса на товары, увеличение объема их сбыта, расширение рыночного поля товаров.



Противопоставленные свидетельства №№ 334311, 171071 и 532408 не содержат услуг, однородных испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ.

Вместе с тем часть услуг регистрации № 147724 (35 класса МКТУ «закупка товаров, экспортно-импортные операции, маркетинг, реклама и коммерческая информация, профессиональные консультации по классу 35, помощь в управлении промышленными и коммерческими операциями, подготовка и проведение коммерческих и рекламных выставок»; 42 класса МКТУ «реализация товаров») также относятся к услугам по продвижению товаров, что позволяет сделать вывод об однородности сопоставляемых услуг по роду, виду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей, то есть об однородности в высокой степени.

Резюмируя сказанное, все испрашиваемые товары 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ однородны товарам, указанным в перечнях свидетельств №№ 334311, 171071 и 532408. Также все испрашиваемые товары 30 класса МКТУ однородны товарам, указанным в перечне регистрации № 149078. Все испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ однородны услугам, указанным в перечне регистрации № 147724.

Довод возражения о разных областях деятельности заявителя и ООО «Петерпак» – правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 334311, 171071 и 532408, не имеет значения, поскольку сходство устанавливается на основе норм Кодекса и Правил с учётом сложившихся методических подходов и разъяснений высшей судебной инстанции. При этом довод об использовании заявленного обозначения также не преодолевает основания, предусмотренные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вышеизложенное приводит к выводу о том, что:

- противопоставленные товарные знаки «  », «  », « **БУРЁНКА** », принадлежащие ООО «Петерпак», Санкт-Петербург, препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов

МКТУ, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками указанного лица в отношении однородных товаров;

- противопоставленный товарный знак «**БУРЕНКА**», принадлежащий ООО «НПО «Гигиена-Био», Московская область, г. Балашиха, препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком указанного лица в отношении однородных услуг;

- противопоставленный товарный знак «**БУРЁНКА**», принадлежащий ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва, препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком указанного лица в отношении однородных товаров.

Данный вывод свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых заявителем товаров и услуг, что приводит к необходимости изменения оспариваемого решения.

Что касается упомянутых в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, содержащих слово «БУРЁНКА», то они не меняют выводов коллегии, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Что касается судебного спора, который упоминается в возражении, то его обстоятельства не могут быть приняты во внимание при рассмотрении возражения заявителя, поскольку в данном случае, в отличие от ситуации указанного спора, сравнительный анализ показал полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение, а второй словесный элемент ориентирует относительно места происхождения товаров и услуг, что в совокупности с высокой степенью однородности сопоставляемых товаров и услуг, усугубляет угрозу смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

После проведения заседания коллегии, 15.02.2022 поступило особое мнение от заявителя, доводы которого частично повторяют доводы, изложенные в возражении,

которые были проанализированы выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

В отношении указания особого мнения о несоблюдении «принципа защиты законных ожиданий» следует пояснить, что заявитель не является правообладателем какого-либо из упомянутых им товарных знаков со словесным элементом «БУРЁНКА».

Из всех приведённых примеров регистраций только регистрации на имя четырёх правообладателей произведены после даты принятия Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, предписывающим учитывать влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга, что существенным образом влияет на оценку сходства обозначений. При этом в двух из четырёх случаев («РУССКАЯ БУРЁНКА», «ДОБРАЯ БУРЁНКА») было учтено раннее право того же лица на обозначение, содержащее тождественное словосочетание. Следовательно, два примера регистраций товарных знаков, включающих словосочетание с элементом «БУРЁНКА», где зависимое слово не указывает на место нахождения заявителя и способно менять смысловой образ обозначения, не свидетельствуют об определённой практике регистраций обозначений со словом «БУРЁНКА».

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода об обоснованности возможных ожиданий заявителя в части регистрации соответствующего обозначения на его имя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2021, изменить решение Роспатента от 09.03.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728629 с учётом дополнительных обстоятельств.