

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 17.08.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Аскеровым Маликом Вагабовичем, Республика Дагестан (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714675, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2019714675, поданной 01.04.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 31 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714675 в отношении части заявленных товаров 31 класса МКТУ. В отношении иной части товаров 31 класса МКТУ, а также в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано по причине его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- 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;

«**БУРЁНКА**»

«**БУРЁНКА**»

- с серией товарных знаков «

«**БУРЁНКА**» по свидетельствам №№ 532408 (приоритет от 26.09.2012), 334311 (приоритет от 05.09.2005), 171071 (приоритет от 24.04.1997), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЕТЕРПАК», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 29, 30 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, в отношении однородных товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- композиция заявленного комбинированного обозначения не подразумевает, что словосочетание «БЕЛАЯ БУРЁНКА» может быть разделено на отдельные части «БЕЛАЯ» и «БУРЁНКА»;

- словосочетание «БЕЛАЯ БУРЁНКА» является устойчивым, и воспринимается потребителем в целом;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 532408, 334311, 171071, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЕТЕРПАК», Санкт-Петербург, поскольку, несмотря на присутствие элемента «БУРЁНКА», в заявленном обозначении присутствует также слово «БЕЛАЯ», которое является неотъемлемой частью словосочетания;

- очень важным критерием сравнения является визуальное восприятие обозначений потребителем;

- в заявленном комбинированном обозначении доминирует изобразительный элемент, состоящий из стилизованного изображения ленты, на фоне которой расположен словесный элемент, а также прямых линий и стилизованного изображения коровы;

- визуально заявленное обозначение и ранее зарегистрированные товарные знаки даже отдаленно не напоминают друг друга;

- с момента создания заявленное обозначение используется заявителем именно в таком виде, что подтверждается поисковыми системами «Яндекс» и «Google», которые в результате поиска по запросу «БЕЛАЯ БУРЁНКА» выдают сведения о продукции заявителя: <https://tulchinka.ru/produkt/maslo-slivochnoe/maslo-slivochnoe-krestyanskoe/>;

- словесный элемент «БУРЁНКА» входит в состав многих ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ товарных знаков, например: товарный знак «**АМУРСКАЯ БУРЁНКА**» по

свидетельству № 649731, товарный знак «



» по свидетельству

№ 597707, товарный знак «



» по свидетельству № 366977, товарный

знак «



» по свидетельству № 476285, товарный знак «



»

по свидетельству № 409951.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714675 и принять решение о его государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «масло сливочное».

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатка с сайта <https://tulchinka.ru/produkt/maslo-slivochnoe/maslo-slivochnoe-krestyanskoe>;
2. распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 649731, 597707, 366977, 476285, 409951.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя, в установленном порядке уведомленного о времени и месте рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.04.2019) поступления заявки № 2019714675 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, утвержденные 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 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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).





Обозначение «  » по заявке № 2019714675 является комбинированным, представлено в виде композиции, состоящей из стилизованного изображения головы коровы, расположенной в проеме, образованном вертикальными коричневыми линиями и горизонтально-ориентированной коричневой лентой, на фоне которой размещен словесный элемент «БЕЛАЯ БУРЁНКА», выполненный буквами русского алфавита белого цвета. Товарный знак выполнен в сером, коричневом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ – «масло сливочное».


Оспариваемое решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714675 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 149078, 532408, 334311, 171071, 147724.

Противопоставленный товарный знак «**БУРЁНКА**» 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».

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.

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 об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении



« основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «БЕЛАЯ БУРЁНКА», который акцентирует на себе внимание визуально и по смыслу, способствует запоминанию обозначения потребителями. Вопреки соответствующему доводу возражению, именно словесный элемент является доминирующим элементом обозначения, поскольку изображения ленты и линий служат фоном, а изображение головы 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 «БЕЛАЯ» (БЕЛЫЙ (-АЯ, -ОЕ) – цвета снега или мела, см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277186>) лишь формирует ассоциацию с цветом животного.

Коллегия отмечает, что довод об устойчивом характере словосочетания «БЕЛАЯ БУРЁНКА» (например, к устойчивым могут быть отнесены словосочетания «божья коровка», «белый билет», «белая ворона») не нашел подтверждения в словарных источниках. В данном случае смысловое содержание заявленного обозначения обусловлено смысловым содержанием входящих в его состав элементов.

С учетом сказанного, коллегия считает, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках заложены одни и те же понятия и идеи, что обуславливает их смысловое сходство.

В своем возражении заявитель обращает внимание на разное визуальное впечатление, которое производит заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки. Вместе с тем 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 №№ 149078, 532408, 334311, 171071, 147724 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, согласно возражению, в отношении одного наименования товара 29 класса МКТУ – «*масло сливочное*», представляющего собой масло из коровьего молока, в котором массовая доля жира составляет не менее 50 процентов.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 334311 и 532408 зарегистрированы, в частности, в отношении идентичного товара «*масло сливочное*». Товарный знак по свидетельству № 171071 охраняется, в том числе, в отношении товаров «*масло и жиры пищевые*», а также «*молочные продукты*», по отношению к которым заявленный товар является видовым наименованием. Противопоставленные свидетельства №№ 149078 и 147724 не содержат товаров, однородных испрашиваемому наименованию «*масло сливочное*».

Таким образом, товар, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения, является однородным товарам 29 класса МКТУ, имеющимся в перечнях регистраций №№ 334311, 171071 и 532408.

Вышеизложенное приводит к выводу о том, что противопоставленные товарные знаки, принадлежащие ООО «ПЕТЕРПАК», Санкт-Петербург, препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении товара «*масло сливочное*», поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками указанного лица в отношении однородных товаров. Данный вывод свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ограничил перечень товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, что позволяет не противопоставлять часть товарных знаков, выявленных в результате экспертизы (свидетельства №№ 149078 и 147724), однако, ограничение перечня не привело к возможности регистрации заявленного обозначения, поскольку имеются иные товарные знаки с более ранними датами приоритета и зарегистрированные в отношении однородных товаров.

В отношении довода об использовании заявленного обозначения следует отметить, что они не преодолевают основания, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Что касается упомянутых в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, содержащих слово «БУРЁНКА», то они не мбеляют выводов коллегии, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2020.**