

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.07.2019, поданное «ООО ЮГТОРГ 2014», Республика Крым, г. Симферополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628548, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак


« **ТАВРИЧЕСКИЙ БУЛКИН** » по заявке №2015741331 с приоритетом от 16.12.2015 зарегистрирован 04.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №628548 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ГОРЫНЬ-2013», Республика Крым, г. Симферополь (далее - правообладатель). В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была

произведена в нарушение требований пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



« » (далее - противопоставленный товарный знак) по свидетельству № 590274 с приоритетом 06.11.2014, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.10.2016 г. в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный является сходным с противопоставляемым товарным знаком, по фонетическому, графическому и семантическому критериям;
- в сравниваемых товарных знаках основную нагрузку несет словесный элемент «Булкин»;
- по визуальному восприятию, сравниваемые товарные знаки сходны ввиду того, что имеют идентичный стилизованный характер изображений, заложен один и тот же смысл, а также имеют совпадающую цветовую гамму;
- сравниваемые товарные знаки имеют сходную семантику, так как содержат сильные словесные элементы «Булкин», которые в свою очередь являются вымышленными;

- лицо, подавшее возражение, также считает, что оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 30 класса МКТУ;
- деятельность заявителя и правообладателя оспариваемого товарного знака ведется в одном регионе, на территории Республики Крым;
- обозначение «Месье Булкин» введено в гражданский оборот в качестве коммерческого обозначения задолго до оспариваемого товарного знака «БУЛКИН ТАВРИЧЕСКИЙ»;
- все товары 30 класса МКТУ, кроме «резинки жевательные» и «суши», которые содержаться в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №628548, являются однородными товарами 30 класса МКТУ содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №590274.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628548 недействительным.

Правообладатель оспариваемого товарного знака 15.10.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- факт регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака свидетельствует о том, что не было выявлено товарных знаков сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- словесное обозначение товарного знака состоит из неделимого словосочетания «ТАВРИЧЕСКИЙ БУЛКИН»;
- смысловую нагрузку несут в себе оба слова словосочетания;
- слово «ТАВРИЧЕСКИЙ», производное от слова «ТАВРИДА» - одно из

исторических названий древнего и средневекового Крымского полуострова, использовавшееся также и после его присоединения к России в 1783 году (Википедия);

- слово «ТАВРИЧЕСКИЙ» в заявлении товарном знаке несет смысловую нагрузку о месте осуществления деятельности и распространения товаров правообладателя товарного знака;
- словосочетание «ТАВРИЧЕСКИЙ БУЛКИН» должно оцениваться как единый охраняемый элемент оспариваемого товарного знака;
- мнение заявителя о том, что заявленное обозначение нужно оценивать по отдельности, является неправильным и необоснованным;
- сравниваемые товарные знаки не являются сходными фонетически и производят разное общее зрительное впечатление на потребителя;

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 628548.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными. С учетом даты (16.12.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №628548 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой

или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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 слов и их расположение; число слов 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №628548 представляет



собой комбинированное обозначение «**ТАВРИЧЕСКИЙ БУЛКИН**», содержащее словесные элементы «ТАВРИЧЕСКИЙ», «БУЛКИН», выполненные буквами русского алфавита, и изображение, центральной частью которого является круг светло-коричневого цвета с темно-коричневой окантовкой. Часть словосочетания «ТАВРИЧЕСКИЙ» выполнена красным цветом и размещена по левой верхней части круга. На фоне круга изображен пекарь в белом халате и колпаке, с красным галстуком. Пекарь держит в одной руке корзину

с печными изделиями желтого цвета, а в другой руке - коричневую лопатку. Нижнюю часть круга пересекает изогнутая красная лента с черной окантовкой. На ленте расположен словесный элемент «БУЛКИН», выполненный белым цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, красном, желтом, светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №628548 сходен с товарным знаком



« » по свидетельству №590274 лица, подавшего возражение, который является комбинированным, состоит из изобразительных элементов: круга по центру которого изображен повар в шапке с красным галстуком, держащий в левой руке тарелку с хлебом, ниже расположена красная изогнутая лента, на которой расположены словесные элементы «Месье Булкин», выполненные буквами русского алфавита желтого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в бежевом, слоновой кости, желто-сером, дынино-желтом, красном, коричнево-оливковом, белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ.

При проведении сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного коллегией было установлено следующее.

Коллегия установила, что оспариваемый товарный знак является сходным с противопоставленным товарным знаком, так как включает в свой состав сходную изобразительную композицию в виде круга, пересеченного лентой, на фоне которого изображен повар с хлебом, следовательно, можно сделать вывод, что в сопоставляемые обозначения заложена одна и та же идея. Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, в виду наличия изобразительного элемента в виде стилизованного изображения повара с хлебом. Также коллегия отмечает, что сравниваемые знаки выполнены в одной цветовой гамме, что усиливает визуальное сходство.

Сравнение словесных элементов сравниваемых знаков показал следующее. Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак содержат тождественный элемент «Булкин», являющийся наиболее сильным элементом сопоставляемых товарных знаков, так как именно на нем в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель и именно он запоминается потребителем при восприятии обозначений.

Указанный элемент воспроизводит фамилию, которая является не только именем собственным, но имеет смысловое значение, коррелирующее со смыслом обозначений, а также с перечнями товаров и услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

Присутствующие в товарных знаках словесные элементы «Таврический» и «Месье» не оказывают существенного на вывод о сходстве в силу их пространственного расположения и смыслового значения.

Изложенное приводит к выводу о сходстве противопоставленного товарного знака и оспариваемого товарного знака по визуальному, а также

фонетическому и семантическому критериям сходства комбинированных обозначений.

В своем возражении лицо, подавшее возражение, полагает, что все товары 30 класса МКТУ содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака кроме таких позиций как «суши» и «жевательная резинка» являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Анализ перечней товаров сравниваемых знаков показал, следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам «суши» - блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов (см. Интернет-словарь: dic.academic.ru). Учитывая семантическое значение, «суши» это вид товара, которые не является однородным товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как не соотносится как род/вид, имеет другой круг потребителей и условия реализации.

«Жевательная резинка» это кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок(см. Интернет-словарь: dic.academic.ru). Учитывая семантику, «жевательная резинка» является видом товара, не может входить в состав иных товаров, не является однородным товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как не соотносится как род/вид, имеет другой круг потребителей, и условия реализации, не является взаимодополняемым.

Остальные товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; блюда на основе лапши; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вермишель; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед];

вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; ксерсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; куркума; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; подливки мясные; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис; пряности; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; саго; сахар пальмовый; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел» оспариваемого товарного

знака являются однородными товарами 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; блюда на основе лапши; ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматизатор); вермишель; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого (пищевой лед); вода морская для приготовления пищи; водоросли (приправа); гвоздика (пряность); глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия макаронные; имбирь (пряность); йогурт замороженный (мороженое); какао; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карри (приправа); кетчуп (соус); клейковина пищевая; корица (пряность); кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; куркума; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; орех мускатный; паста соевая (приправа); патока; перец; перец душистый; перец стручковый (специи); песто (соус); подливки мясные; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис; пряности; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые (соусы); релиш (приправа); ростки пшеницы для употребления в пищу; сахар пальмовый; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сода пищевая (натрия бикарбонат для приготовления пищи); солод для употребления в

пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет (мороженое); составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы (приправы); соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; травы огородные консервированные (специи); уксус; уксус пивной; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цикорий (заменитель кофе); чай; чай со льдом; чатни (приправа); чоу-чоу (приправа); шафран (специи); экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел» противопоставленного знака, поскольку полностью совпадают или соотносятся как «род-вид», имеют одинаковые назначение, область применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №628548, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей через ассоциацию с иным производителем товаров, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркованным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем. Таких материалов заявителем не представлено.

Таким образом, способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара не доказана материалами возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628548 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; блюда на основе лапши; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вермишель; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; куркума; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; подливки мясные; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис; пряности; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; саго; сахар пальмовый; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления

в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел».