

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2023, поданное ООО «Собрание», Ярославская обл., Большесельский район, с.Варегово (Вареговский с/с) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774886, при этом установила следующее.

-Бабушкино Варенье-

Обозначение « **-Бабушкино Варенье-** » по заявке №2020774886 с приоритетом от 25.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 31.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774886 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «варенье» указывает на конкретный вид товара

(«варенье» - продукт, получаемый путём уваривания с сахаром различных плодов, ягод, а также некоторых овощей, см. <https://housekeeping.academic.ru/135/варенье>, Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия. Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976), в связи с чем в отношении части заявленных товаров таких, как: «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вещества подслащивающие натуральные; вафли; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; макарон [печенье миндальное]; марципан; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; шоколад» заявленное обозначение является ложным, способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «БАБУШКИН», зарегистрированным под № 0671782 с приоритетом от 16.05.2017 на имя Латыпова Муслима Хабриевна, 420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ю.Фучика, 14, кв. 137 для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком «БАБУШКИНА ПАСТИЛА», зарегистрированным под №0674982 с приоритетом от 25.01.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Белевская кондитерская компания", 300013, г. Тула, ул. Московская, 17, оф. 7А для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- заявленное обозначение представляет собой согласованное словосочетание, состоящее из двух слов «Бабушкино Варенье», поэтому должно рассматриваться в целом, без деления его на части;

- не существует такого вида товара, как «Бабушкино варенье», поэтому заявленное обозначение не может указывать на конкретный вид товара, следовательно, являться ложным, способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара;

- у каждого потребителя будут возникать различные рассуждения, ассоциации и домысливания в отношении заявленного обозначения, в зависимости от его жизненного опыта, образования, круга общения, интересов и т.п.;

- подтверждением вышеизложенного является факт существования зарегистрированных товарных знаков для однородных товаров 30 класса МКТУ, например, «Тёщино варение», «Три варенья» по свидетельствам №№805673, 759369;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются фонетически сходными, поскольку различаются числом слов, слогов, букв и звуков;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о разном прочтении, произношении, звучании и фонетическом восприятии сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения являются визуально разными, одно из них словесное, другое комбинированное имеет различные изобразительные элементы, с которых начинается осмотр обозначений, вид и размер шрифта, расположение словесных элементов, стиль, цветовое сочетание и общий вид в целом, что делает их совершенно не сходными;

- каждое из рассматриваемых обозначений имеет свое смысловое значение, что делает обозначения разными с точки зрения семантического признака сходства;

- при существующих товарных знаках №№ 671782, 674982 также были зарегистрированы на имя разных правообладателей товарные знаки с элементами «Бабушки-н/о/а», при этом экспертиза не посчитала их сходными до степени смешения, например, «БАБУШКИНА БУХАНКА», «Бабушкина сдобушка»,

«бабушкин гостинец», «бабушкино угощение», «Бабушкины сласти» по свидетельствам №№458911, 546305, 294028, 373134, 428456 и др.;

- таким образом, можно говорить о размытии элемента «Бабушки-н/о/а/ы» между различными юридическими лицами, соответственно потребитель не может ассоциировать товарные знаки с данным элементом с одним правообладателем, следовательно, смешение в глазах потребителя исключено;

- регистрация товарных знаков, включающих слово «Бабушкин/о/а/ы», предопределяет разумные ожидания заявителя о том, что и заявленному обозначению также будет предоставлена правовая охрана.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.12.2020) поступления заявки №2020774886 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 положениями пункта 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 заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные


или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020774886 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «БАБУШКИНО ВАРЕНЬЕ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенный на фоне прямоугольника неправильной формы с выпуклыми боковыми сторонами, который окаймлен двумя узкими полосами. Справа и слева от словесного элемента по центру находятся короткие черточки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в малиновом и белом цветах, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «варенье», которое в соответствии со словарно-справочными изданиями имеет значение «ягоды или фрукты, сваренные в сахарном сиропе, традиционное русское лакомство» (<https://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/77/ВАРЕНЬЕ>). Таким образом, словесный элемент «варенье» заявленного обозначения является видовым наименованием товара. Следовательно, в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вещества подслащивающие натуральные; вафли; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; макарон [печенье миндальное]; марципан; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пtifуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; шоколад», которые не относятся к товару «варенье», заявленное обозначение будет являться ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в его состав словесный элемент «варенье», в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ, относящихся к сладостям, но не являющихся вареньем, будет порождать в сознании потребителя представления об определенном виде товара, которое не соответствует действительности.

Довод заявителя о том, что при восприятии заявленного обозначения у потребителей будут возникать различные рассуждения и домысливания, является неубедительным, поскольку смысловое значение заявленного обозначения очевидно


понятно российскому потребителю как связанное с вареньем, приготовленным бабушкой.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 671782 представляет собой словесное обозначение «БАБУШКИН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №674982 представляет



собой комбинированное обозначение «», содержащее изобразительные элементы в виде стилизованного изображения двора и дома, размещенных внутри круглой рамки, обрамленной графическим узором. Внутри рамки под указанными изображениями расположены одно под другим словесные элементы «БАБУШКИНА ПАСТИЛА», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Словесный элемент «ПАСТИЛА» является неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении и противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству №674982 основными элементами являются словесные элементы «БАБУШКИНО ВАРЕНЬЕ» и «БАБУШКИНА ПАСТИЛА», поскольку именно на них потребитель обращает в первую очередь свое внимание и они легко запоминаются.

Следует отметить, что в словесных элементах «БАБУШКИНО ВАРЕНЬЕ» и «БАБУШКИНА ПАСТИЛА» сравниваемых обозначений слова «варенье» и «пастила» являются слабыми элементами ввиду их указания на видовое

наименование товаров. Сильными элементами, несущими индивидуализирующую функцию в знаках, являются элементы «БАБУШКИНО» и «БАБУШКИНА».

Фонетический анализ сходства словесных элементов «БАБУШКИНО» заявленного обозначения и «БАБУШКИНА» и «БАБУШКИН» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «БАБУШКИН» по свидетельству №671782 полностью фонетически входит в состав словесного элемента «БАБУШКИНО» заявленного обозначения. Словесный элемент «БАБУШКИНА» противопоставленного товарного знака по свидетельству №674982 и словесный элемент «БАБУШКИНО» заявленного обозначения характеризуются высокой степенью звукового сходства, поскольку имеет место совпадение близких звуков и звукосочетаний в составе обозначений, наличие совпадающих слогов, тождество гласных и согласных букв, отличие составляют лишь буквы «О» и «А», находящиеся в конечных частях обозначений.

С учетом сказанного, сопоставляемые обозначения следует признать сходными по фонетическому фактору сходства обозначений.

Семантический анализ сходства обозначений показал, что сравниваемые словесные элементы «БАБУШКИНО» и «БАБУШКИНА»/«БАБУШКИН» являются притяжательными прилагательными означающими «принадлежащее бабушке» (<https://ru.wiktionary.org/>). В этой связи по семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения следует признать сходными в силу того, что они несут в себе одинаковые смысловые понятия, связанные с бабушкой.

Анализ графического фактора сходства показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №674982 содержат в своем составе различные изобразительные элементы, однако, с учетом того, что словесные элементы выполнены буквами одного алфавита (русского) сравниваемые обозначения сближаются по графическому признаку сходства и могут быть спутаны потребителями.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №671782 является словесным, выполнен стандартным шрифтом без какой-либо оригинальной графики,

поэтому графический критерий сходства, в данном случае, не является определяющим.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№671782, 674982 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сопоставительный анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; вещества подслащивающие натуральные; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пtifуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; шоколад» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного

теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; крем заварной; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; печенье; пастилки [кондитерские изделия]; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пюре фруктовые [соусы]; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; сладости; сорбет [мороженое]; тарты; украшения шоколадные для тортов; халва» противопоставленного товарного знака по свидетельству №671782, товарам 30 класса МКТУ «изделия кондитерские, а именно пастила» противопоставленного товарного знака по свидетельству №674982, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность сопоставляемых товаров заявителем в возражении не оспаривается.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей, следовательно, при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому же производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров.

Мнение заявителя о том, что при проведении экспертизы заявленного обозначения и регистрации ряда товарных знаков, в том числе, содержащих элементы «Бабушки-н/о/а», должен быть применен единообразный подход, коллегия указывает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в материалах дела документов. Кроме того, приведенные в возражении зарегистрированные товарные знаки включают в себя иные словесные и изобразительные элементы, влияющие на их восприятие.

Таким образом, ввиду сходства сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.02.2023 и оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2022.