


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 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 29.01.2024, поданное Акционерным обществом «Вимм-Билль-Данн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705853 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2022705853, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705853 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «БУРЁНКА» по свидетельству № 149078 [1] с приоритетом от 22.09.95 г., зарегистрированным на имя открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, д.7, стр. 24, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 30 класса МКТУ;

- с наименованием места происхождения товаров «КУБАНСКИЙ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ» под №207 [2], право пользования которым предоставлено Трону Сергею Александровичу, 353793, Краснодарский край, Калининский р-н, ст-ца Старовеличковская, пер. Шевченко, 2 корп. А (свидетельство № 207/1, с приоритетом от 22.04.2019);

- с наименованием места происхождения товаров «КУБАНСКИЕ ЯБЛОКИ» под № 197 [3], право пользования которым предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью "Гамма Плюс", 352192, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи, пер. Тенистый, 5 (свидетельство №197/1, с приоритетом от 13.03.2019);

- с наименованием места происхождения товаров «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» под №164 [4], право пользования которым предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное производственное предприятие "ЮГ", 352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Железнодорожная, 63/1 (свидетельство №164/1, с приоритетом от 11.12.2015).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и товарный знак [1] не сходны до степени смешения ни по одному из перечисленных признаков:

1) отсутствует звуковое сходство: обозначение представляет собой словосочетание «Кубанская Буренка», состоящее из двух слов, содержащих 6 слогов (КУ-БАН-СКАЯ БУ-РЕН-КА), в то время как слово «БУРЕНКА» состоит из 3-х слогов (БУ-РЕН-КА), при этом данное совпадающее слово расположено в обозначении в конце словосочетания и в данном случае фонетически слово «Кубанская» является тем элементом, которое усиливает отличие от просто слова «БУРЕНКА».

2) отсутствует графическое сходство: сравниваемые обозначения производят абсолютно различное общее зрительное впечатление ввиду того, словесный элемент «Кубанская Буренка» выполнен оригинальным шрифтом, а товарный знак – простым шрифтом. При этом графическое написание словосочетания «Кубанская Буренка» отличается с учетом характера букв, т.к. помимо оригинальности шрифта, все буквы, кроме 2-х заглавных - строчные, в то время как товарный знак выполнен полностью заглавными буквами. Кроме этого, словосочетание выполнено в оригинальном цветовом сочетании (расположено на фоне бежевого облака и выполнено буквами красного цвета), а товарный знак – черными буквами. Обозначение является комбинированным не только за счет оригинальности шрифта, а представляет собой полноценное законченное изображение с равнинным пейзажем, подсолнухами и изображением головы коровы, что дополнительно увеличивает отсутствие сходства с товарным знаком.

3) отсутствует смысловое сходство: логическое ударение в словесном элементе обозначения «Кубанская Буренка» падает именно на отличающееся слово «Кубанская», которое является основным уточняющим словом, показывающим, какая именно Буренка имеется в виду, а не абстрактная, без уточнений;

- в связи с вышеизложенным товарный знак [1] не препятствует регистрации обозначения в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; конфеты; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое;

мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; порошки для приготовления мороженого; продукты зерновые; продукты на основе овса; сорбет [мороженое]»;

- ввиду того, что владелец товарного знака [1] выразил обеспокоенность регистрацией заявленного обозначения в отношении таких товаров как «конфеты, карамель, пралине, помадки, шоколад, кондитерские изделия», в отношении которых товарный знак зарегистрирован и активно используется владельцем, заявитель готов ограничить перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ, исключив из них такие товары как «конфеты; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое». Остальные товары 30 класса МКТУ (йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; порошки для приготовления мороженого; продукты зерновые; продукты на основе овса; сорбет [мороженое]), по мнению заявителя, не являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, т.к. они, несмотря на то, что могут быть отнесены к одной родовой категории – потребительские товары, по остальным критериям однородности отличаются, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю ввиду того, что указанные выше товары не являются по своей сути кондитерскими изделиями;

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой наименования места происхождения товаров (далее – НМПТ) [2-4] не сходны до степени смешения ни по одному из признаков сходства;

- обозначение «Кубанская Буренка» и противопоставленные НМПТ имеют только один сходный элемент в виде прилагательного «Кубанская / Кубанский / Кубанские / Кубанское», которые являются описательным элементом к существительным, не имеющим между собой никакого фонетического сходства «Буренка / Ранний картофель / Яблоки / Подсолнечное масло»;

- обозначение и НМПТ производят абсолютно различное общее зрительное впечатление ввиду того, словесный элемент «Кубанская Буренка» выполнен оригинальным шрифтом, в оригинальном цветовом сочетании (расположено на фоне бежевого облака и выполнено буквами красного цвета), входит в состав полноценного законченного изображения с равнинным пейзажем, подсолнухами и изображением головы коровы, а НМПТ не имеют вообще никакого графического исполнения.

- словесный элемент «Кубанская Буренка» является фантазийным в отношении заявленных товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, в то время как НМПТ – описательные, указывают, что это за продукт (ранний картофель, яблоки и подсолнечное масло). При этом слово «Буренка» не имеет никакого отношения к данным продуктам (овощам, фруктам и маслам растительным пищевым), поэтому не может быть признано сходным с описательными элементами продуктов питания. В данном случае также имеет место различие заложенных в обозначении и НМПТ понятий: слово «Буренка» - это уменьшительно-ласкательное от слова «корова» (первоначально распространённая кличка коровы бурой масти), то есть по своему смыслу – это животное, в то время как «ранний картофель» - это овощ, «яблоки» - это фрукт, «подсолнечное масло» - масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного (травянистое растение семейства астровых), то есть растение. В данном случае сходные элементы «Кубанская» и «Кубанский / Кубанские / Кубанское» являются отсылкой к месту производства продукта, в то время как существительные, к которым они относятся, совершенно разные в силу своего значения;

- в перечне товаров не заявлено и, соответственно, не планируется использование обозначения для таких товаров как яблоки, картофель и подсолнечное масло. Заявитель полагает, что использование обозначения в отношении заявленных товаров не будет ассоциироваться у потребителей с НМПТ [2-4] и не ущемит законные интересы их правообладателей, и в этой связи не нарушает требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

- заявитель хотел бы обратить внимание, что он является правообладателем ранее зарегистрированных на его имя товарных знаков, включающих словесный элемент «Кубанская Буренка», а именно товарные знаки по свидетельствам №№161713, 249454, 373533, 373534 и 532747 в отношении товаров 5, 29, 30 и 32 классов МКТУ, однородных и идентичных заявленным;

- заявленное обозначение представляет собой продолжение серии товарных знаков, используемых заявителем с конца 90-х годов для индивидуализации его продукции на рынке. При этом продукция «Кубанская Буренка» производится филиалом заявителя "ТИМАШЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" (Краснодарский край), и продается преимущественно в Краснодарском крае. Более того, продукция «Кубанская Буренка» давно и хорошо известна потребителям данного региона, что доказывает тот факт, что при наличии вышеуказанных ранее зарегистрированных товарных знаков и НМПТ, потребитель не был ранее введен и не будет вводиться в заблуждение относительно производителя товаров, т.к. уже давно ассоциирует товар, маркированный указанными выше товарными знаками, с конкретным производителем.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных товаров 5, 29 и 32 классов МКТУ и части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно «йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; порошки для приготовления мороженого; продукты зерновые; продукты на основе овса; сорбет [мороженое]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.02.2022) поступления заявки №2022705853 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 31.08.2015 (далее - Правила).

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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты



приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования места происхождения товара.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , состоящее из словесного элемента «Кубанская Бурёнка», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенного на двух строках, под которым размещено стилизованное изображение рыжей коровы в подсолнухах.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения с заявленным обозначением товарного знака «БУРЕНКА» [1], зарегистрированного для товаров 30 класса МКТУ - конфеты, карамель, пралине, помадки, шоколад, кондитерские изделия.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ ввиду отсутствия их сходства по фонетическому и графическому признакам сходства обозначений.

Отсутствие фонетического сходства сравниваемых знаков обусловлено тем, что словесный элемент заявленного обозначения является словосочетанием, состоит из двух слов «Кубанская» и «Бурёнка», в то время как товарный знак [1] состоит из одного слова «Бурёнка» и отличается от заявленного обозначения по

количеству слов, слогов, букв и звуков, по составу согласных и гласных звуков и распределению ударений. Таким образом, несмотря на то, что слово «Бурёнка» входит в состав заявленного обозначения, указанного совпадения недостаточно для признания сравниваемых знаков сходными по фонетическому признаку сходства с учетом вышеуказанных факторов.

В отношении семантического сходства обозначений следует отметить, что смысловое значение словесного элемента «КУБАНСКАЯ БУРЁНКА» определяется, прежде всего, словом «БУРЁНКА», на которое падает основное логическое ударение в знаке. Наличие элемента «КУБАНСКАЯ» существенным образом не меняет смыслового значения товарного знака.

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что, хотя знаки и выполнены буквами одного алфавита, однако они имеют разную длину в силу наличия в них разного количества слов. Кроме того, они отличаются наличием слова «КУБАНСКАЯ», занимающего начальную позицию в обозначении, с которого, как правило, начинается восприятие обозначения потребителем. Следует отметить, что заявленное обозначение является комбинированным товарным знаком, выполнено в яркой цветовой гамме с использованием оригинального шрифтового решения и содержит в своем составе стилизованное изображение коровы в подсолнухах, в то время как товарный знак [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами черного цвета. Следовательно, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии их графического сходства.

Кроме того, коллегией было принято во внимание наличие у заявителя

исключительного права на серию товарных знаков



Кубанская  
Буренка



со словесным элементом «КУБАНСКАЯ БУРЕНКА», зарегистрированных, в частности, в отношении однородных заявленным товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, в том числе товаров 30 класса МКТУ - бисквиты; десерты; изделия кондитерские; йогурт замороженный; каши молочные; майонез; масса сладкая молочная для кондитерских изделий; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные; порошки для мороженого; пудинги. Поскольку указанные знаки имеет более поздний приоритет, нежели приоритет товарного знака [1], следовательно, они были признаны Роспатентом не сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой продолжение серии товарных знаков заявителя со словесным элементом «КУБАНСКАЯ БУРЁНКА», используемых в течение длительного времени и хорошо известных потребителю. Следует отметить, что, несмотря на наличие исключительного права на товарные знаки «Кубанская Буренка» (свидетельства №№373533, 373534, 532747) в отношении кондитерских изделий, заявитель сократил перечень испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ, исключив из него товары, относящиеся напрямую к кондитерским изделиям (конфеты; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое).

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что вероятность смешения товаров, маркированных сопоставляемыми обозначениями, в гражданском обороте отсутствует.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705853 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 7 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с НМПТ

«КУБАНСКИЙ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ» [2], «КУБАНСКИЕ ЯБЛОКИ» [3] и «КУБАНСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО» [4].

Сравнительный анализ заявленного обозначения с НМПТ [2-4] показал отсутствие между ними сходства по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства обозначений.

Несмотря на наличие в сравниваемых обозначениях сходных словесных элементов «КУБАНСКАЯ/КУБАНСКИЙ/КУБАНСКИЕ/КУБАНСКОЕ», они не ассоциируются между собой в целом, так как представляют собой словосочетания, в состав которых входят кроме указанных элементов совершенно разные слова – «БУРЁНКА/РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ/ЯБЛОКИ/ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО», которые отличаются фонетическим составом и длиной, смысловым значением и графическим исполнением за счет разного начертания входящих в слова букв. Кроме того, заявленное обозначение содержит яркий изобразительный элемент и выполнено с использованием оригинальной графики в отличие от противопоставленных НМПТ, которые являются словесными обозначениями в стандартном шрифтовом исполнении.

Также следует отметить, что отсутствует прямая ассоциативная связь товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами, в отношении которых предоставлено право пользования НМПТ [2-4].

Указанные обстоятельства не позволяют признать заявленное обозначение сходным до степени смешения в отношении испрашиваемых товаров с противопоставленными НМПТ. Следовательно, не имеется оснований для применения нормы пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2024, отменить решение Роспатента от 30.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022705853.**