


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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 17.05.2024 возражение ООО «Группа компаний «Канталь» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023739095, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2023739095 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.05.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.03.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с

- серией товарных знаков «БУРЁНКА», зарегистрированных под №334311 [1] с приоритетом от 05.09.2005, под №532408 [2] с приоритетом от 26.09.2012, под

№171071 [3] с приоритетом от 24.04.1997 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРПАК", 199034, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д. 5, литера А, пом. 1-Н, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- товарными знаками «БУРЁНКА», зарегистрированными под №765607 [4] с приоритетом от 23.05.2019, под №149078 [5] с приоритетом от 22.09.1995 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 29 класса МКТУ;

- товарным знаком «СИБИРСКАЯ БУРЕНКА», зарегистрированным под №319456 [6] с приоритетом от 21.07.2005, на имя Шишкина Юрия Дмитриевича, 630116, г. Новосибирск, ул. Боровая партия, 16, кв. 14, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными для части заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию;

- обозначение носит фантазийный характер и является семантически нейтральным в отношении всех заявленных товаров;

- по мнению заявителя, отсутствует сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-5], так как они создают совершенно разные зрительные образы, обусловленные различными словесными элементами, а также использованным цвето-графическим решением;

- деятельность заявителя сосредоточена вокруг молочных и кисломолочных изделий, полностью исключая кондитерскую продукцию <https://cantal.ru/product/>.

Анализ противопоставленных знаков показал, что их правообладатели занимаются производством и продажей кондитерских изделий – <https://www.prostopetro.com/catalog>, <https://www.uniconf.ru/factories/krasny-octyabr/>, то есть заявитель и правообладатели товарных знаков осуществляют разную деятельность, что никоим образом не может привести к смешению их на рынке и путанице среди потребителей;

- признавая заявленное обозначение сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, Роспатент исходил из фонетического и семантического сходства словесного элемента «Буренка» и сопровождающих элементов. Между тем, наличие фонетического и семантического тождества отдельных словесных элементов в комбинированных знаках не является безусловным свидетельством сходства таких обозначений до степени смешения, поскольку определяющую роль в оценке сходства до степени смешения играет общее зрительное впечатление от обозначений;

- приобретая право на значимое слово, правообладатель не приобретает одновременно права на все сочетание слов на его основе. Подтверждением указанного являются примеры регистраций Роспатентом большого количества товарных знаков со словом «Буренка» (см., например, товарные знаки Алтайская буренка по свидетельствам №№409951, 542542, Хорская буренка по свидетельству №619287, Госпожа Буренка по свидетельству №581124, Орловская буренка по свидетельству №593514, Кубанская буренка по свидетельству №532747 и др.) для однородных товаров на имя разных лиц;

- для подтверждения доводов заявителя об отсутствии у потребителя сходных ассоциаций представляется социологический опрос, который показал, что более 80% потребителей не считают сравниваемые обозначения сходными.

На основании изложенного в возражении выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе и принять решение о государственной регистрации обозначения по заявке № 2023739095 в качестве товарного знака.

Приложение:

- результаты социологического опроса «Доказательство отсутствия сходства до степени смешения между товарными знаками» на 9 л.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.05.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



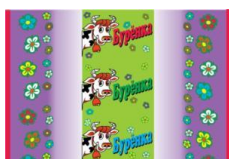
Заявленное обозначение  представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из стилизованного изображения головы коровы, размещенной внутри части стилизованной салфетки с бахромой, и словесных элементов «СИБИРСКАЯ» и «БУРЁНКА», выполненных буквами русского алфавита разного цвета и расположенных на двух строках под изобразительным элементом. Регистрация испрашивается в голубом, синем, коричневом, белом цветовом сочетании.

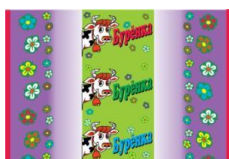
Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 29 класса МКТУ «жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; заменители молока; изделия колбасные; йогурт; кефир; крем сливочный; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислое брожения; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана; сыры; творог; творог соевый; яйца».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023739095 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-6], зарегистрированными в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ, указанным выше.

Товарные знаки  **БУРЁНКА** [1-3] представляют собой слово «Бурёнка», выполненное оригинальным и стандартным шрифтом, в цвете и в черно-белом варианте, с изобразительным элементом и без него. Знаки действуют в отношении широкого перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ, в частности, в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ – белок яичный; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; йогурт;

кефир [напиток молочный]; крем сливочный; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло виноградных косточек пищевое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло рисовых отрубей пищевое; масло сливочное; масло черного тмина; молоко; молоко козье; молоко овечье; молоко с повышенным содержанием белка; молоко соевое [заменитель молока]; напитки молочные с преобладанием молока; паста сырная; порошок яичный; продукты молочные; простокваша; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сыворотка молочная; сыры; сыры тертые; сыры козьи; сыры овечьи; сыры с плесенью; сыры плавленые; сыры творожные; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; яйца, яйца перепелиные.



Товарные знаки  БУРЁНКА [4-5] представляют собой комбинированное обозначение со словом «Бурёнка» и стилизованным изображением головы коровы и словесное обозначение «БУРЕНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита соответственно. Знаки зарегистрированы для товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям.

Товарный знак [6] представляет собой словесное обозначение «СИБИРСКАЯ БУРЕНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ – изделия кондитерские на основе арахиса; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарными знаками [1-6] установлено наличие сходства обозначений по фонетическому и семантическому критерию сходства обозначений, что обусловлено следующим.



В заявленном комбинированном обозначении « » основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «СИБИРСКАЯ БУРЕНКА», который акцентирует на себе внимание визуально и по смыслу, способствует запоминанию обозначения потребителями.

Именно словесный элемент является доминирующим элементом обозначения, поскольку изображение фигуры в виде части квадратной салфетки служит фоном, а изображение головы коровы дополнительно акцентирует внимание именно на словесном элементе обозначения.

Индивидуализирующая способность противопоставленных товарных знаков [1-5] определяется существительным «БУРЁНКА» (БУРЁНКА – корова [по распространенной кличке], см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/17018>).

Очевидно, что словесный 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 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 «СИБИРСКАЯ» (Сибирский – прилагательное, образованное от слова «Сибирь»). Сибирь – географический и исторический регион России, простирающийся от Уральских гор к востоку, до побережья Тихого океана на западе, см., например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/> Большая советская энциклопедия) лишь вызывает ассоциацию с местом происхождения товаров из указанного региона, что делает его более слабым элементом знака.

Коллегия отмечает, что словосочетание «СИБИРСКАЯ БУРЕНКА» не относится к устойчивым (таким, как, например, «божья коровка», «белый билет», «белая ворона»), следовательно, его смысловое содержание обусловлено смысловым содержанием входящих в его состав элементов. Кроме того, обозначение «СИБИРСКАЯ БУРЕНКА» и визуально не воспринимается как словосочетание, поскольку входящие в него слова расположены на двух строках и выполнены буквами разных цветов.

С учётом изложенного 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 не сходными заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5], поскольку вывода о фонетическом и смысловом сходстве обозначений является достаточным для признания сходства обозначений в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№334311, 532408, 171071, 765607, 149078 [1-5] являются сходными, поскольку ассоциируются между собой в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товарный знак «СИБИРСКАЯ БУРЕНКА» [6] также является фонетически и семантически сходным с заявленным обозначением, при этом имеет место

фонетическое и семантическое тождество товарного знака [6] и словесного элемента заявленного обозначения. В отношении графического признака сходства этих обозначений следует отметить, что выполнение словесных элементов «СИБИРСКАЯ БУРЕНКА» буквами одного алфавита шрифтом, близким к стандартному, способно сформировать у потребителя сходный визуальный образ обозначения. Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение и товарный знак [6] могут ассоциироваться между собой в целом и, очевидно, являются сходными. При этом степень их сходства является высокой.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются идентичными и однородными товарам 29 класса МКТУ «белок яичный; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желток

яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; йогурт; кефир [напиток молочный]; крем сливочный; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло виноградных косточек пищевое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло рисовых отрубей пищевое; масло сливочное; масло черного тмина; молоко; молоко козье; молоко овечье; молоко с повышенным содержанием белка; молоко соевое [заменитель молока]; напитки молочные с преобладанием молока; паста сырная; порошок яичный; продукты молочные; простокваша; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сыворотка молочная; сыры; сыры тертые; сыры козьи; сыры овечьи; сыры с плесенью; сыры плавленые; сыры творожные; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; яйца, яйца перепелиные», для которых зарегистрированы знаки [1-3], поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров – масла и жиры пищевые, молоко и молочные продукты, птичьи яйца, они также имеют одинаковое назначение (для употребления в пищу, для приготовления пищи), могут иметь один круг потребителей (взрослые и дети) и одинаковые условия их реализации (магазины, фермерские хозяйства), что свидетельствует о высокой степени однородности сопоставляемых товаров.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также высокой степени однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике их происхождения, что способно вызвать смешение этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Что касается противопоставленных товарных знаков [4-5], то указанные в их перечнях товары 30 класса МКТУ относятся к кондитерской продукции, в то время

как регистрация товарного знака по заявке №2023739095 испрашивается для товаров 29 класса МКТУ, относящихся к кисло-молочным товарам и масло-жировой продукции, то есть, они отличаются по виду, роду, назначению, потребительским свойствам, следовательно, не являются однородными, что не позволяет признать их сходными до степени смешения с заявленным обозначением.

Товар 30 класса МКТУ «масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем)», в отношении которого действует товарный знак [6], признан корреспондирующим молочным продуктам, в том числе такому товару как «крем сливочный», для которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку в их основе лежит такой товар как молоко/сливки, что определяет их общие свойства, назначение, круг потребителей и условия реализации.

В отношении довода возражения о разной сфере деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков коллегия отмечает, что анализ однородности товаров осуществляется исходя из перечней товаров, указанных в свидетельствах на товарные знаки, а не на основании сведений о реальном использовании товарных знаков в гражданском обороте.

Что касается представленного в возражении социологического опроса «Доказательство отсутствия сходства до степени смешения между товарными знаками», то опрос 200 человек в одном городе Российской Федерации нельзя признать репрезентативным для получения результата, отвечающего требованиям объективности и достоверности, поскольку данная выборка не учитывает мнение среднего российского потребителя, проживающего в других городах и регионах многомиллионной России.

В отношении довода возражения, касающегося того, что ООО «Росси» - предыдущий правообладатель товарного знака по свидетельству №319456 [6] является недействующей организацией и указанный товарный знак должен прекратить свое действие, следует отметить, что в настоящее время правообладателем товарного знака [6], как было указано в заключении экспертизы,

является Шишкин Юрий Дмитриевич на основании регистрации Роспатентом отчуждения исключительного права на товарный знак.

Упомянутые в возражении примеры зарегистрированных товарных знаков со словом «Буренка» на имя разных лиц представляют собой иные обозначения, которые существенно отличаются от заявленного обозначения, обстоятельства их регистрации не являются предметом рассмотрения возражения, в связи с чем указанные регистрации не могут служить основанием для отмены решения Роспатента.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023739095 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2024.