

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 18.11.2013, поданное Частным акционерным обществом «Производственное объединение «КОНТИ», г. Донецк, Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2011736071 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.10.2011 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; неглазированные конфеты» в следующем цветовом сочетании «голубой, белый, красный, розовый, желтый, оранжевый, коричневый, салатовый, бордовой».

Согласно материалам заявки заявленное «комбинированное обозначение представляет собой прямоугольник, в центральной части которого вертикально расположены декоративные элементы, стилизованные под пятнистый окрас коровы. В верхней части обозначения находится изображение улыбающейся коровы с веночком из цветов над изображением указателя с надписью «БУРЕНКИНО», под которым находится надпись «конфеты». Ниже ближе к центру находится аналогичное изображение коровы с указателем, на котором находится надпись

«БУРЬОНКІНО», а под ним – надпись «цукерки». На боковых частях прямоугольника расположены декоративные элементы в виде стилизованного изображения цветов. При этом надписи «БУРЬОНКІНО» и «цукерки» выполнены буквами украинского алфавита и в переводе на русский язык означают «БУРЕНКИНО», «конфеты».

Решение Роспатента от 29.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011736071 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «БУРЕНКИНО», «БУРЬОНКІНО» [1] сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «БУРЕНКА» [2], зарегистрированным ранее на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», г. Москва по свидетельству № 149078 (приоритет от 22.09.1995, срок действия регистрации продлен до 22.09.2015), а также с комбинированным товарным знаком «БУРЕНКА» [3], зарегистрированным ранее на имя ООО «ПЕТЕРПАК», г. Санкт-Петербург по свидетельству № 334311, приоритет от 05.09.2005;

- словесные элементы «конфеты» и «цукерки» (с укр. – конфеты) заявленного обозначения [1] указывают на вид товара и для части товаров 30 класса МКТУ «неглазированные конфеты» являются неохраняемыми согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса и противопоставление по свидетельству № 171071 сняты с учетом скорректированного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ «неглазированные конфеты»;

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2], [3] показал тождество звучания начальных частей

сравниваемых обозначений, а отличие в окончаниях не является определяющим при сравнении;

- элемент «БУРЕНКИНО» заявленного обозначения [1] представляет собой прилагательное, образованное от существительного «БУРЕНКА», отвечающее на вопрос «чье?», определяющее принадлежность (чье? Буренкино) и способствующее возникновению у потребителя представления о том, что сравниваемые обозначения [1],[2],[3] образуют одну серию знаков;

- сравниваемые товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.11.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2013.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2],[3];
- 2) заявленное обозначение [1] является этикеткой, выполненной в многоцветной цветовой гамме с чередующимися по центру этикетки словами «БУРЕНКИНО конфеты»/ «БУРЬОНКИНО цукерки», выполненными в оригинальном шрифтовом исполнении буквами кириллицы (русского и украинского алфавитов), с изображениями коровы в обрамлении декоративных элементов, выполненных в виде стилизованного изображения цветов;
- 3) изобразительная часть заявленного обозначения [1] занимает доминирующую часть обозначения;
- 4) анализ звукового сходства словесных элементов «БУРЕНКИНО/БУРЬОНКИНО» заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков «БУРЕНКА» [2],[3] выявил несходное расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, различное число слогов, отсутствие вхождения одного обозначения в другое;
- 5) анализ графического сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2],[3] показал различное общее зрительное

впечатление, цветовую гамму, различное графическое написание словесных элементов (вид шрифта);

6) анализ смыслового сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2],[3] показал отсутствие подобия заложенных в обозначения понятий, идей: элемент «БУРЕНКИНО/БУРЬОНКИНО» заявленного обозначения [1] воспринимается как наименование населенного пункта, а противопоставленные товарные знаки «БУРЕНКА» [2],[3] означают уменьшительно-ласкательную кличку коровы бурой масти;

7) название населенного пункта «Буренкино» воспринимается как фантазийное, как название деревень «Простоквашино» или «Масленкино» из известных мультфильмов, которые вместе с этим существуют в реальности;

8) наличие в заявленном обозначении [1] русских и украинских слов придают ему дополнительную различительную способность;

9) изображение заявленного обозначения [1] представлено оригинальной, привлекательной этикеткой;

10) заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2],[3] не могут восприниматься потребителем как серия знаков, поскольку в настоящее время зарегистрировано на имя разных лиц около 10 товарных знаков со словесным элементом «БУРЕНКА» и производными от него в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельства №№ 226573, 319456, 372607, 245556 и др.);

11) указанные регистрации товарных знаков показывают устоявшуюся практику ведомства и подтверждают отсутствие смешения однородных товаров различных производителей;

12) потребитель в первую очередь изучает этикетку с целью определения производителя продукции, который обязан указывать свое местонахождение, наименование продукта и другие характеристики согласно стандарту, установленному государством;

13) заявитель является известным производителем, который традиционно поставляет на территорию Российской Федерации свою продукцию, позволяет

потребителю выбрать изделия известного производителя, что исключает возможность смешения однородных товаров;

14) заявитель является предприятием, входящим в группу «КОНТИ», основанную в 1997 году и входящую в тройку лидеров украинского кондитерского рынка, а также в десятку крупнейших производителей из стран Восточной Европы;

15) продукция заявителя пользуется в Российской Федерации заслуженной популярностью и широко поставляется в различные города, а также поставки конфет осуществляются и в другие государства: Туркмения, Казахстан, Армения, Таджикистан и др.

16) на имя заявителя зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ товарный знак «Коровушка-Буренушка» по свидетельству № 303204;

17) регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака будет способствовать формированию серии знаков заявителя вместе с товарным знаком по свидетельству № 303204;

18) обозначение «БУРЕНКИНО/БУРЬОНКИНО» зарегистрировано на Украине за № 153151 в виде этикетки, тождественной заявленному обозначению [1];

19) заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2],[3] не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации по заявке № 2011736071;
- маркетинговая справка заявителя;
- справка об объемах реализации конфет «Буренкино» в РФ и за рубежом с этикеткой продукции;
- копия реальной этикетки;
- копия свидетельства Украины № 153151 на товарный знак «Буренкино».

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 18.11.2013, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (21.10.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2011736071 представляет собой этикетку с сине-белым фоном. По левому и правому краям этикетки расположены цветы в виде ромашек. По центру этикетки выполнены вкрапления белых пятен, два стилизованных изображения голов коров, украшенных веночками из ромашек. Под изображениями коров нарисованы стилизованные стрелы, по центру которых размещены словесные элементы «БУРЕНКИНО», «БУРЬОНКИНО», а под ними – словесные элементы «конфеты», «цукерки», указывающие на вид товара 30 класса МКТУ «неглазированные конфеты» скорректированного перечня и являющиеся неохраняемыми. Словесные элементы «конфеты», «цукерки» выполнены строчными буквами, русского и украинского алфавитов соответственно, стилизованным шрифтом.

Словесные элементы «БУРЕНКИНО», «БУРЬОНКИНО» заявленного обозначения [1] выполнены буквами русского и украинского алфавитов соответственно, заглавными буквами, стилизованным шрифтом. Регистрация обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товара 30 класса МКТУ «неглазированные конфеты» в следующем цвете: «голубой, белый, красный, розовый, желтый, оранжевый, коричневый, салатовый, бордовый».

Следует отметить, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его

внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Таким образом, основными элементами заявленного обозначения [1] являются словесные элементы «БУРЕНКИНО», «БУРЬОНКИНО», которые образованы от слова «буренка» - (разг.) то же, что корова (по распространенной кличке) [см. Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 57 000 слов. 18-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз., 1987, стр. № 56]. Смысловое значение указанных словесных элементов усиливается благодаря близкому пространственному расположению с ними изобразительных элементов в виде коров. Таким образом, восприятие элементов «БУРЕНКИНО», «БУРЬОНКИНО» как название населенного пункта значительно снижается.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 149078 с приоритетом от 22.09.1995 (срок действия регистрации продлен до 22.09.2015) представляет собой слово «БУРЕНКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана противопоставленному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. На основании решения палаты по патентным спорам от 28.06.2006 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака [2] по свидетельству № 149078, ее действие сохранено в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, кондитерские изделия».

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 334311 с приоритетом от 05.09.2005 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из квадрата, по центру которого с выходом за края расположен словесный элемент «БУРЕНКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства в цветовом сочетании «желтый, синий, черный, белый». Основным элементом в противопоставленном товарном знаке [3] является словесный элемент «БУРЕНКА».

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по

фонетическому (тождество большинства звуков начальных частей «БУРЕНК-» сравниваемых словесных элементов «БУРЕНКИНО»/«БУРЕНКА») и семантическому (подобие заложенных в обозначениях понятий: сопоставляемые словесные элементы ассоциируются с коровой) критериям сходства словесных обозначений, то есть сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Сравнимые товары являются товарами широкого потребления, при оценке степени однородности которых применяется более строгий подход. Сравнимые товары находятся в одинаковых классах, имеют одни и те же условия их реализации (в том числе общее место продажи), круг потребителей, относятся к одному видовому понятию «кондитерские изделия», что позволяет признать их однородными.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Довод заявителя в части регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 226573, 319456, 372607, 245556 и т.д. признан коллегией палаты по патентным спорам неубедительным. Производство по каждой заявке ведется независимо и исходя из совокупностей всех обстоятельств дела.

Представленные документы относительно деятельности заявителя не опровергают наличие старших прав на сходные знаки, зарегистрированные на имя других лиц в отношении однородных товаров.

Факт регистрации этикетки в качестве товарного знака на имя заявителя на территории Украины не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 18.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2013.