


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 28.08.2019 возражение, поданное ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее — лицо, подавшее возражение, ПАО «Красный Октябрь») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524064, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2013709863 с приоритетом от 26.03.2013 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.10.2004 за №524064 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО ХОЛОД (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированной этикетки, на которой расположены стилизованные изображения пингвина, коровы, стакана с молоком, а также словосочетание «ДЕТСКИЙ РОЖОК», расположенное на двух строках, словосочетание «энергия молока» и фирменное наименование

правообладателя. Знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, бежевый, черный, коричневый, голубой, оранжевый, синий, красный.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №524064 в отношении части товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров;

- ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» является



правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству №486279 с приоритетом от 03.02.2012, зарегистрированного для однородных товаров, который содержит слово «КОРОВКА» и изобразительный элемент, представляющий собой композицию, включающую художественное изображение коровы, выполненной в бело-коричневой цветовой гамме и размещенной на зеленом лугу в окружении ромашек, при этом одну ромашку корова держит во рту. Словесный элемент расположен по дуге в нижней части товарного знака непосредственно под изобразительным элементом и занимает около 50 % от общего вида товарного знака;

- ПАО «Красный Октябрь» выпускает кондитерскую продукцию под обозначением «КОРОВКА» с 2008 года по настоящее время, производит ее на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на товарный знак по свидетельству №524064, и продолжает производить их в настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, справкой ПАО «Красный Октябрь» об объемах производства и реализации за период с 2008 по 2018;

- основными индивидуализирующими элементами товарного знака по свидетельству № 524064 являются расположенное в центральной части изображение

коровы и словесный элемент «Детский рожок». Словесный элемент «Детский рожок» в силу своего семантического значения изначально обладает слабой различительной способностью, указывая на форму продукта (в виде рожка) и его назначение (для детей). Путем сравнения элементов обозначений, влияющих на общее зрительное впечатление, можно прийти к выводу, что, несмотря на наличие незначительных расхождений во внутренних деталях обозначений, сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление (представляются сходными), поскольку имеют схожие элементы, определяющие первое зрительное впечатление, а именно изображение коровы, держащей ромашку, зеленой травы (луга), и близкое композиционное построение;

- словесный элемент товарного знака по свидетельству № 486279 состоит из слова «коровка», который семантически связан с изобразительным элементом в виде коровы с коричневыми пятнами и держащей ромашку, стоящей на лужайке зеленого цвета. Таким образом, общее смысловое значение товарного знака «Коровка» по свидетельству может быть сведено к следующему: пасущаяся на лугу корова с цветком во рту и коричневыми пятнами. Словесный элемент товарного знака «Детский рожок» семантически не связан с изобразительным элементом и, как уже отмечалась, обладает слабой различительной способностью, поскольку указывает на форму продукта (в виде рожка) и его назначение (для детей). Следовательно, основной индивидуализирующий элемент товарного знака по свидетельству № 524064 также имеет значение пасущейся на лугу коровы с цветком во рту и коричневыми пятнами. Сравнимые обозначения выполнены в схожем рисованном стиле, имитирующем стиль мультфильма, имеют сходную цветовую гамму, несмотря на отдельные отличия в тонах;

- принимая во внимание, что сравниваемые товарные знаки производят сходное зрительное впечатление, имеют сходное смысловое значение, выполнены в похожем рисованном стиле, имеют близкую цветовую гамму, близкое композиционное построение и при этом имеют различия в исполнении отдельных элементов, можно прийти к выводу, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения;

- суды в Постановлении ФАС Московского округа от 07.08.2012 по делу №А40-107148/11-12-822 («Долина» vs. «Русская долина»), в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2012 по делу №А40-149375/10-51-1260 («SBH» vs. «SBH») указывают, что способность введения потребителя в заблуждение обозначением может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя;

- регистрация товарного знака «Детский рожок» по свидетельству № 524064 произведена с нарушением требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, что обосновывается следующим: широкой известностью товарного знака «КОРОВКА» по свидетельству № 486279 в отношении кондитерских изделий, выпускаемых ПАО «Красный Октябрь»; большими объемами выпуска и известностью товарного знака «Коровка» по свидетельству № 486279 на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 524064; высокой степенью сходства изобразительных элементов товарного знака «Коровка» по свидетельству № 486279 и оспариваемого товарного знака по свидетельству № 524064; наличием серии товарных знаков. С целью защиты бренда ПАО «Красный Октябрь» регистрирует серию товарных знаков, содержащих в своем составе товарный знак по свидетельству № 486279, а именно товарные знаки по свидетельствам: № 387797, № 590207, № 595850, №511541, №511542;

- необходимо также учитывать позицию Высшего арбитражного суда РФ, изложенную в Постановлении Президиума №3691/06 от 18.07.2006 года, в соответствии с которой угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности

непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг;

- товарный знак «Детский рожок» зарегистрирован в связи с намерением осуществлять использование в отношении товаров 30 класса МКТУ обозначения, способного ввести потребителей в заблуждение, несмотря на наличие и известность на рынке различных видов кондитерских изделий, маркированных товарным знаком «Коровка» по свидетельству № 486279, получая необоснованные преимущества от такого использования и вводя, тем самым, в заблуждение потребителей относительно товаров и производителя товаров под обозначением «Детский рожок».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524064 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; йогурт замороженный [мороженое]; карамель [конфеты]; батончики злаковые с высоким содержанием белка; пралине; вафли; муссы десертные [кондитерские изделия]; продукты на основе овса; порошки для мороженого; изделия кондитерские на основе миндаля; помадки [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; бисквиты; пряники; тортилы; тесто миндальное; какао-продукты; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; макарон [печенье миндальное]; пастилки [кондитерские изделия]; сладости; пудинги [запеканки]; крем заварной; мороженое; блины; тарты; рулет весенний; напитки кофейные; печенье; напитки шоколадно-молочные; шоколад; кулебяки с мясом; напитки какао-молочные; кушанья мучные; сухари; конфеты; марципан; булки; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; бриоши; напитки шоколадные; напитки кофейно-молочные; пироги; напитки на базе какао; изделия пирожковые; муссы шоколадные; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; изделия кондитерские мучные», указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении регистрации товарного знака «АЛИНКА» по свидетельству №524064 [1];

- история ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» [2];

- достижения и награды кондитерской фабрики «Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» [3];

- годовые отчеты Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» за 2009-2018 годы [4];

- копии этикета продукции «Коровка» с товарным знаком № 486279 [5];

- изображения упаковок готовой продукции с использованием товарного знака по свидетельству № 486279 [6];

- копия страниц каталога за 2013 год [7];

- справка об объемах выпускаемой ПАО «Красный Октябрь» и лицензиатами продукции под товарным знаком № 48627 [8];

- копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на продукцию «Коровка» [9];

- копии наград за продукцию «Коровка» [10];

- копии свидетельств о регистрации товарного знака «Коровка» в зарубежных странах [11];

- копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения дела № СИП-676/2016 [12];

- копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения дела № СИП-677/2016 [13];

- копии правоустанавливающих документов ПАО «Красный Октябрь» [14].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения на основании отсутствия сходства между сравниваемыми комбинированными обозначениями, что обусловлено отличиями в словесных и изобразительных элементах, отличиями в деталях изображений коров, в выполнении

словесных элементов, отличиями в форме обозначений, а также в цветовой гамме и общем зрительном впечатлении, производимом знаками.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.03.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №524064 представляет собой



комбинированное обозначение

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ – изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; йогурт замороженный [мороженое]; карамель [конфеты]; батончики злаковые с высоким содержанием белка; пралине; вафли; муссы десертные [кондитерские изделия]; продукты на основе овса; порошки для мороженого; изделия кондитерские на основе миндаля; помадки [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; бисквиты; пряники; тортилы; тесто миндальное; какао-продукты; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; макарон [печенье миндальное]; пастилки [кондитерские изделия]; сладости; пудинги [запеканки]; крем заварной; мороженое; блины; тарты; рулет весенний; напитки кофейные; печенье; напитки шоколадно-молочные; шоколад; кулебяки с мясом; напитки какао-молочные; кушанья мучные; сухари; конфеты; марципан; булки; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; бриоши; напитки шоколадные; напитки кофейно-молочные; пироги; напитки на базе какао; изделия пирожковые; муссы шоколадные; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; изделия кондитерские мучные.

Противопоставленный товарный знак также является комбинированным



обозначением . Знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ - бисквиты; булки; вафли, в том числе вафли-сэндвичи; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; хлебцы; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе сушки, баранки; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; заменители кофе; заменители кофе растительные; ароматизаторы кофейные; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом;

кушанья мучные; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пицца; пралине; пряники; петифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; рулет весенний; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости, в том числе сладкие кексы, сладкие рулеты, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасты кондитерские шоколадные, шоколадно-ореховые, шоколадно-молочные, фруктово-ягодные, готовые к употреблению в пищу; сухари, в том числе сладкие сухари; сэндвичи; тарты; тесто миндальное; тортилы; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; чай; чай со льдом; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад, 31 класса МКТУ - орехи [плоды], в том числе орехи лесные, миндаль, кешью; цитрусовые плоды; фундук; ягоды [плоды] необработанные, в том числе шиповник, 33 класса МКТУ - напиток медовый [медовуха]; вина; виски; водка; горькие настойки; коктейли; ликеры; сидры.



Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного



товарного знака показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, поскольку не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые комбинированные товарные знаки, несмотря на наличие в них стилизованных изображений коровы, производят совершенно разное зрительное впечатление на потребителя, поскольку оспариваемый знак ориентирован по вертикали, а противопоставленный – по горизонтали, в состав оспариваемого товарного знака входит ряд изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленном знаке, например, стилизованное изображение пингвина в красно-голубом прямоугольнике, изображение стакана с молоком на голубом фоне и красной стрелки. Также следует отметить, что образ коров в сравниваемых знаках отличается своим графическим решением. Кроме того, сравниваемые знаки содержат не имеющие фонетического сходства словесные элементы – в одном случае это единственное слово «КОРОВКА», в другом – слова «ХОЛОД», «ДЕТСКИЙ РОЖОК», «энергия молока», которые также оказывают существенное влияние на общее зрительное восприятие обозначений. При этом следует отметить, что доминирующие словесные элементы сопоставляемых знаков «ДЕТСКИЙ РОЖОК» (в оспариваемом) и «КОРОВКА» (в противопоставленном) отличаются фонетически, семантически и графически в силу различного количества слов и состава букв и звуков, их разного смыслового значения (коровка – уменьшительное от сущ. Корова; детский – прилагательное от слова Дети, рожок – общее название различных музыкальных инструментов; рожок – сосуд с узким горлышком для кормления младенцев (детский рожок), рожок – табакерка в форме рога; изогнутая полукруглая лопаточка, помогающая надевать обувь и т.д. (см., например, <https://dic.academic.ru> Словари и энциклопедии на Академике, Толковый словарь Ушакова), а также использования при их выполнении букв, имеющих различное начертание и разную цветовую гамму. Все вышеуказанные отличия способствуют созданию разного общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений.

В отношении довода возражения о том, что словесный элемент «ДЕТСКИЙ РОЖОК» обладает слабой различительной способностью, коллегия считает необходимым отметить, что в силу наличия множества значений слова «РОЖОК», приведенных выше, отсутствуют основания для признания этого слова и словосочетания в целом слабым элементом обозначения.

Сравнительный анализ перечней товаров 30 класса МКТУ, указанных выше, показал, что все сопоставляемые товары, за исключением товаров «йогурт замороженный [мороженое], мороженое» являются однородными, поскольку совпадают по виду или относятся к одним родовым группам товаров, имеют одинаковое назначение и одинаковые условия реализации, что правообладателем не оспаривалось.

Что касается таких товаров как мороженое и йогурт замороженный, то, по мнению коллегии, указанные товары не являются однородными кондитерским и хлебобулочным изделиям, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку они отличаются по виду, роду (мороженое – это молочный продукт, богатый кальцием), условиям хранения и реализации. А учитывая отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, маркировка указанных товаров этими знаками не приведет к их смешению в гражданском обороте.

Поскольку коллегией установлено, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров (в том числе однородных), одному изготовителю.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение ПАО «Красный Октябрь» также мотивировано несоответствием регистрации №524064 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Что касается довода о введении потребителя в заблуждение через ассоциации, обусловленные предшествующими знаниями потребителя об обозначении и связанные с иным лицом, а не правообладателем оспариваемого товарного знака, то

возникновение указанных ассоциаций кондитерских изделий и других товаров 30 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, с ПАО «Красный Октябрь» является невозможным в связи с установленным ранее отсутствием смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте при маркировке ими однородных товаров. Каких-либо фактических данных о введении потребителя в заблуждение в отношении товара и/или его изготовителя материалы возражения не содержат.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, следовательно, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №524064 несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №524064.