

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.11.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665269, поданное Открытым акционерным обществом «Воронежская кондитерская фабрика», г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение; ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК**» по заявке №2017713218 с приоритетом от 07.04.2017 зарегистрирован 02.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №665269 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лотте Кондитерская фабрика Рус», 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., 106 (далее – правообладатель, ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус») в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №665269 товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительное право ООО «Воронежская кондитерская фабрика» на сходный до степени смешения товарный знак «^{Зеленый кузнечик}» по свидетельству №180117 с более ранним приоритетом от 29.05.1998, зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Обосновывая доводы возражения, лицо, его подавшее ссылается на судебную практику.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665269 недействительным полностью.

К возражению приложены сведения из Словаря русского языка С.И. Ожегова относительно значения слов «зеленый», «кузнечик» [1].


Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2019, лицо, подавшее возражение, представило копии судебных решений, касающихся столкновения прав между обозначением «Кузнечик», используемым для маркировки конфет, и товарного знака «Зеленый кузнечик»: Арбитражного суда Московской области от 20.09.2018 по делу №А41-63741/2018; Арбитражного суда Алтайского края от 15.08.2017 по делу №А03-9152/2017 [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака входит в группу компаний LOTTE Confectionery (ЛОТТЕ Кондитерские изделия), созданную в 1967 в Корее и в настоящее время экспортирующую свою продукцию более чем в 70 стран мира, в том числе в Россию, в которой завоевала популярность, известность среди потребителей (например, продукция под обозначениями «LOTTE Choco Pie», «LOTTE ANYTIME», «LOTTE KOALA'S»), реализуется через крупные сетевые магазины в больших объемах, рекламируется посредством СМИ, сеть Интернет;

- любое кондитерское изделие, содержащее в своем наименовании слово «ЛОТТЕ»/«LOTTE» будет восприниматься потребителем как товар, производимый либо правообладателем, либо группой компаний, в которую он входит, что исключает возможность смешения с продукцией третьих лиц;

- правообладателю принадлежит серия товарных знаков со словесным элементом «ЛОТТЕ» / «LOTTE»: «ЛОТТЕ ШОКОПАЙ» по свидетельству №171210, «ЛОТТЕ» по

свидетельству №36321, « **LOTTE**
XYLITOL» по свидетельству №306096, «ЛОТТЕ
FITNESS» по свидетельству №435630, «ЛОТТЕ ГАНА» по свидетельству №417369,
«ЛОТТЕ-ЗАЙКА» по свидетельству №659987, «ЛОТТЕ - ГАГАГА» по свидетельству
№674365, «ЛОТТЕ - КОРАЛЛ» по свидетельству №663570;

- между товарными знаками «**ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК**» и «**Зеленый кузнечик**»
отсутствует сходство до степени смешения;

- ссылка лица, подавшего возражение, на ряд судебных дел не имеет отношение к
настоящему спору.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем
представлены следующие сведения:

- Справка об аффилированности группы компаний «ЛОТТЕ» [3];
- Список товарных знаков группы «ЛОТТЕ» в России [4];
- Выдержки из словарно-справочных источников о зеленых кузнечиках [5];
- Выдержки из словарно-справочных источников информации сведений о
значении слова «кузнечик» [6];
- Скриншот с сайта Гильдии поставщиков Московского Кремля [7];
- Справка от ООО «Лотте КФ Рус» о затратах на рекламу [9];
- Договоры, акты, эфирные справки, медиапланы о размещении ТВ-рекламы
кондитерских изделий «ЛОТТЕ» [9];
- Кадры из рекламных роликов для ТВ [10];
- Товарно-сопроводительные документы на рекламные материалы «ЛОТТЕ»,
фотографии рекламных материалов, акты, счета-фактуры на оказание рекламных
услуг [11];
- Скриншот с сайта wikipedia.org с информацией о группе «ЛОТТЕ» [12];
- Информационные материалы об истории названия группы «ЛОТТЕ» [13];
- Выдержки из словарно-справочных источников по слову «ЛОТТЕ» [14];
- Скриншот с сайта minvr.ru с информацией о группе «ЛОТТЕ» [15];

- Справки об объемах продаж кондитерских изделий «ЛОТТЕ» и территории их распространения [16];

- Договоры и товарно-сопроводительные документы о поставке кондитерских изделий «ЛОТТЕ» [17];

- Выдержки из каталогов сетевых магазинов с рекламой кондитерских изделий «ЛОТТЕ» [18];

- Договоры, акты об услугах мерчендайзинга в торговых сетях [19].

На заседании коллегии правообладатель также представил распечатку с сайта <https://www.uniconf.ru> с изображением и сведениями о конфетах, маркированных обозначением «Зеленый кузнечик».

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.04.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №665269 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Как следует из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Оспариваемый товарный знак «**ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК**» по свидетельству №665269 с приоритетом от 07.04.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665269 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», нарушение ее исключительного права на товарный знак «Зеленый кузнечик» по свидетельству №180117. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанное средство индивидуализации которое, по его мнению, сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665269.

Вместе с тем по существу возражения необходимо указать следующее.

Противопоставленный знак «^{Зеленый кузнечик}» по свидетельству №180117 с приоритетом от 29.05.1998 (срок действия регистрации продлен до 29.05.2018) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Обращение к перечням сравниваемых товарных знаков показало, что оспариваемый знак по свидетельству №665269 зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «конфеты», а противопоставленный товарный знак по свидетельству №180117 – для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, конфеты, карамель, печенье, вафли».

Сопоставляемые перечни товаров 30 класса МКТУ содержат как идентичные позиции – «конфеты», так и однородные. Однородность товаров 30 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков является очевидной и правообладателем не опровергается.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №665269 и противопоставления по свидетельству №180117 на предмет их сходства показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК**» включает в свой состав два словесных элемента – фантазийное слово «ЛОТТЕ», не имеющее смыслового значения, и лексическую единицу русского языка «КУЗНЕЧИК» (существительное), в соответствии со Словарем русского языка С.И. Ожегова означающее «прыгающее насекомое, издающее стрекочащие звуки».

Противопоставленный товарный знак «^{Зеленый кузнечик}» включает в свой состав два словесных элемента, которые являются лексическими единицами русского языка. Так, помимо существительного «кузнечик» в состав заявленного обозначения входит прилагательное «зеленый», которое является определением по отношению к существительному и воспринимается согласно сведениям вышеуказанного словаря как указание на цвет (цвет травы, листы).

Следует указать, что сопоставляемые товарные знаки «**ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК**» и «Зеленый кузнечик» лишены каких-либо изобразительных элементов и оригинального шрифтового исполнения, способствующих запоминанию этих средств индивидуализации потребителями. В этой связи можно сделать вывод, что графический критерий сходства существенного влияния на восприятие сравниваемых товарных знаков не оказывает. Следовательно, основное значение приобретают фонетический и семантический критерии сходства.

Следует констатировать, что сопоставляемые товарные знаки содержат в своем составе тождественный элемент «КУЗНЕЧИК», однако это обстоятельство не приводит к выводу о наличии сходства между сравниваемыми обозначениями «ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК» и «Зеленый кузнечик» до степени их смешения.

В сравниваемых товарных знаках отсутствует звуковое сходство первых словесных элементов «ЛОТТЕ» и «Зеленый», отсутствует вхождение одного обозначения в другое, сравниваемые обозначения характеризуются различным буквенным и звуковым составом, состоят из разного количества слогов. Указанные различия товарных знаков по свидетельствам №665269 и №180117 обуславливают вывод о том, что они не являются сходными в фонетическом отношении.

Сопоставляемые товарные знаки «**ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК**» и «Зеленый кузнечик» также не вызывают одинаковые смысловые ассоциации. Так, как справедливо указано правообладателем, обозначение «Зеленый кузнечик» представляет собой название одного из распространенных на территории Российской Федерации (наряду с серым кузнечиком, певчим кузнечиком, степной дыбкой) видов насекомых семейства настоящие кузнечики (см. приложение [5]), а оспариваемый товарный знак «**ЛОТТЕ-КУЗНЕЧИК**» воспринимается в качестве фантазийного обозначения, например, некоего сказочного персонажа (кузнечика) по имени Лотте.

Таким образом, принимая во внимание фонетические отличия сравниваемых обозначений, а также отсутствие ассоциирования сравниваемых обозначений по смыслу при их восприятии, можно сделать вывод, что оспариваемый и

противопоставленные товарные знаки не сходны друг с другом в целом, следовательно, однородные товары 30 класса МКТУ, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

При анализе материалов дела коллегией были приняты к сведению доводы правообладателя о наличии у него серии товарных знаков со словесным элементом «ЛОТТЕ» / «LOTTE», а также информация о присутствии товаров, маркированных обозначениями «ЛОТТЕ» / «LOTTE» на территории Российской Федерации.

Коллегия также проанализировала упомянутую лицом, подавшим возражение, судебную практику, однако полагает, что к настоящему спору она не имеет отношения. Так, в данном деле отсутствует вхождение одного товарного знака в другой (см. решение по делу №А40-9614/2012 относительно сходства товарных знаков «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ»), а также у лица, подавшего возражение, не имеется исключительного права на серию товарных знаков со спорным словесным элементом (см. Постановление Президиума ВАС №3691/06 от 18.07.2006 относительно сходства товарных знаков «LIVIA» и «NIVEA»).

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, решений Арбитражного суда Московской области от 20.09.2018 по делу №А41-63741/2018, Арбитражного суда Алтайского края от 15.08.2017 по делу №А03-9152/2017 [2], то в них не исследовался вопрос сходства оспариваемого и противопоставленного товарного знаков, а сравнивались обозначение «КУЗНЕЧИК» и товарный знак «Зеленый кузнечик». В этой связи указанные решения не имеют преюдициального значения для настоящего спора.

С учетом всех приведенных выше доводов у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №665269.