

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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 09.08.2019, поданное ООО «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА», Рязанская обл., г. Касимов (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720797, при этом установила следующее.

КОНФЕСТ

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018755108 с приоритетом от 13.12.2018 зарегистрирован 19.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 720797 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Конфест", 443052, г. Самара, ул. Боярова, 1, оф. 43 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 13.12.2028.

В поступившем 09.08.2019 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 720797 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на

KONFESTA

товарный знак по свидетельству № 688470 с приоритетом от 22.08.2018 [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] сходны фонетически до степени смешения, при этом присутствует потенциальная возможность перепутать знаки. Слово «КОНФЕСТ» образовано семью звуками [к], [о], [н], [ф], [е], [с], [т]; слово «KONFESTA» восемью: [к], [о], [н], [ф], [е], [с], [т], [а]. Как видно, все без исключения звуки, образующие слово «КОНФЕСТ» входят в состав звуков, образующих слово «KONFESTA». Все повторяющиеся звуки расположены в одинаковой последовательности, а также совпадает место расположения ударения;

- однородность сравниваемых товаров 30 класса МКТУ установлена за счет того, что все они являются товарами одного вида, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта;

- в соответствии с постановлением от 18 июля 2006 № 3691/06 по делу «NIVEA» и «LIVIA» Президиум ВАС РФ отметил, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения;

- опасность смешения присутствует, так как сравниваемые товарные знаки [1] и [2] используются для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ одно и того же вида. При отсутствии у потребителя возможности визуально наблюдать сравниваемые знаки, они становятся практически тождественными, а при применении сравниваемых знаков разными производителями на однородных товарах, возникает вероятность смешения.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720797 частично, а именно, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бриоши; булки; ванилин

[заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пралине; препараты ароматические пищевые; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; сахар; сахар пальмовый; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены публикации сведений из Госреестра по товарным знакам [1] и [2] - [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 09.08.2019 возражением, представил отзыв, а также дополнения к нему, доводы которых сведены к следующему:

- требование о признании недействительной правовой охраны оспариваемому товарному знаку необоснованно, поскольку правообладатель владеет фирменным наименованием, зарегистрированным задолго до регистрации противопоставленного товарного знака [2];

- оспариваемый товарный знак [1] полностью воспроизводит фирменное наименование правообладателя (тождественен в части): ООО «КОНФЕСТ»;
- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства;
- правообладатель является обладателем «старшего» права в силу того, что ранее зарегистрировало фирменное наименование и осуществляет деятельность в области производства кондитерских изделий;
- лицо, подавшее возражение, является нарушителем прав правообладателя по основаниям использования фирменного наименования тождественного или сходного до степени смешения другого юридического лица - ООО «КОНФЕСТ»; регистрации в качестве товарного знака № 688470, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием ООО «КОНФЕСТ»;
- правообладатель осуществляет с 2016 года деятельность по производству шоколада, конфет, кондитерских изделий, о чем свидетельствуют соответствующие договоры, сертификаты, платежные поручения и т.п.;
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] не имеют графического (визуального), фонетического, смыслового сходства. Слово «KONFESTA» в отличие от слова «КОНФЕСТ» имеет ударение на последний слог, поэтому фонетическое сходство не возможно. Визуального сходства не усматривается, поскольку товарные знаки [1] и [2] выполнены буквами разных алфавитов.

В подтверждение своих доводов правообладателем к отзыву, а также дополнению к нему приложены следующие документы:


- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КОНФЕСТ» - [4];
- лист записи о регистрации изменений ООО «КОНФЕСТ» - [5];
- копия решения о смене фирменного наименования ООО «КОНФЕСТ» - [6];
- копия распечатки с официального сайта ООО «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА» - [7];
- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА» - [8];
- копия распечатки с сайта www.nalog.ru об ООО «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА» - [9];

- копия заявки № 2017727617 - [10];
- декларация о соответствии ЕЭС на изделия, сертификат соответствия - [11];
- копия договоров (аренда, поставки и пр.), платежных поручений, платежных документов - [12].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. На заседании коллегии правообладатель отрицал заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче, поскольку на дату подачи возражения не были внесены изменения в наименование правообладателя противопоставленного товарного знака [2]. Так, ранее, согласно данным Госреестра правообладателем товарного знака [2] являлось ООО «Кондитерская Фабрика «Виват», г. Касимов. На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, в подтверждение заинтересованности к материалам дела были приобщены:

- прайс-лист - [13];



- сведения о товарном знаке  по свидетельству № 735419 (правообладатель – лицо, подавшее возражение) - [14];
- сведения из Госреестра в отношении противопоставленного товарного знака [2] - [15].

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своим товарным знаком [2]. Возражение было подано от ООО «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА», Рязанская обл., г. Касимов. Согласно сведениям Госреестра смены правообладателя противопоставленного товарного знака [2] как юридического лица не было, то есть лицо, подавшее возражение, и ООО «Кондитерская Фабрика «Виват» - одно и то же лицо, с

ОГРН 1156234008171. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 09.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.12.2018) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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

принимается во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

КОНФЕСТ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 720797 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

KONFESTA

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 688470, приоритет от 22.08.2018 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 688470 действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; леденцы; мороженое; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; шоколад».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] имеет полное фонетическое вхождение в противопоставленный товарный знак [2], при этом 7 звуков расположены в одинаковой последовательности и полностью совпадают: [к], [о], [н], [ф], [е], [с], [т] / [k], [o], [n], [f], [e], [s], [t]. Противопоставленный товарный знак [2] различается

только последним гласным звуком «-а», который не влечет иное звучание знака в целом.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов «КОНФЕСТ» / «KONFESTA».

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] производят различное зрительное впечатление. Так, оспариваемый товарный знак [1] выполнен заглавными буквами русского алфавита. Противопоставленный знак [2] выполнен заглавными буквами латинского алфавита. В связи с чем, визуальные образы, производимые сравниваемыми знаками, различны.

Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

С учетом изложенного, ввиду высокой степени фонетического сходства коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров/услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы. Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; леденцы; мороженое; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; шоколад» оспариваемого товарного знака [1] идентичны соответствующим товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что свидетельствует об их

однородности. При этом остальные испрашиваемые товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] однородны, поскольку относятся к одному и тому же роду (виду) («сладкие кушанья, лакомства», «лед, мороженое», «продукты пищевые вспомогательные»), имеют общее назначение (для употребления в пищу, в том числе для приготовления сладких блюд), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей (люди, предпочитающие сладкое, десерты), размещаются на одинаковых прилавках (кондитерские изделия, бакалея) в продуктовых магазинах, то есть обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте. При этом однородность сравниваемых товаров 30 класса МКТУ сторонами не отрицается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бриоши; булочки; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде;

палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пралине; препараты ароматические пищевые; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; сахар; сахар пальмовый; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад».

Доводы правообладателя о необходимости учета права на фирменное наименование с более ранним приоритетом, чем противопоставленный товарный знак [2], признаны коллегией необоснованными. Наличие исключительного права у правообладателя на фирменное наименование ООО «Конфест», а также документы в отношении ведения им хозяйственной деятельности [11,12] не приводят к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и соответствии оспариваемого товарного знака [1] указанной правовой норме. В пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем» праве иного лица на сходный / тождественный товарный знак, правовая охрана которому предоставлена ранее в отношении однородных товаров / услуг. Лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак [2], который, как было установлено выше, обладает высокой степенью сходства с оспариваемым товарным знаком [1] и способен вызвать смешение в отношении предприятий, специализирующихся в области производства товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией также принято во внимание, что право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение (ООО «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА»), возникло ранее (04.06.2015), чем у правообладателя (ООО «Конфест», 19.12.2016) [см. ЕГРЮЛ].

Вместе с тем, довод правообладателя в части вопроса использования в гражданском обороте сходного фирменного наименования со стороны лица, подавшего возражения, к существу спора не относится.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720797 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; зефир [кондитерские изделия]; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пралине; препараты ароматические пищевые; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; сахар; сахар пальмовый; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое

для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад».