

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 01.03.2018 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361434, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007725515 с приоритетом от 17.08.2007 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.10.2008 за №361434 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Ламзурь» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на одной строке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.03.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №361434 в отношении части товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 3(2) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, для того, чтобы определить, способно ли обозначение ввести потребителя в заблуждение, целесообразно ответить на вопрос -

может ли оно вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение;

- 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;

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

- благодаря высочайшему качеству кондитерской продукции ОАО «РОТ ФРОНТ», ее присутствию на рынке России около 200 лет - с 1826 г., а также благодаря широкой дистрибьюторской сети, вся продукция ОАО «РОТ ФРОНТ» ассоциируется в глазах потребителей с давними традициями кондитерского дела и с высоким качеством, заслужив доверие потребителей;

- ОАО «РОТ ФРОНТ» является производителем конфет «РОМАШКА» как минимум с 1933 г., производило их на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на словесный товарный знак «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ» по свидетельству №361434, и производит их в настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, копиями этикеток конфет «РОМАШКА», справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «РОМАШКА», статьями в газете «Кондитер», каталогами продукции;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» производство конфет под обозначением «РОМАШКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (более 70 лет по состоянию на 2007 г.), что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «РОМАШКА» за период с 1933 года по 2017 год;

- выведя на рынок в 30-х годах XX века конфеты «РОМАШКА», ОАО «РОТ ФРОНТ» поддерживает значительные годовые объемы производства данного

продукта вплоть до настоящего момента, при этом общий объем производства конфет под обозначением «РОМАШКА», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами с 1933 по 2007 г., составил не менее 20 828 912 кг (и это даже без учета некоторых данных из годовых отчетов фабрики, которые в архивах пока не обнаружены);

- конфеты под обозначением «РОМАШКА» широко представлены по всей России, разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ОАО «РОТ ФРОНТ» позволяют продавать конфеты под обозначением «РОМАШКА» во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья, в частности - в Абхазии, Молдове, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, странах ЕС, Южной Осетии и др.;

- начиная с 30-х годов в отношении кондитерской продукции под обозначением «РОМАШКА» производства фабрики «РОТ ФРОНТ» используются различные варианты дизайна упаковки, основной темой которых является название «РОМАШКА» и цветы ромашки;

- серия товарных знаков «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» фабрики «РОТ ФРОНТ» на дату приоритета товарного знака по свидетельству №361434 состояла из двух товарных знаков – РОМАШКА по свидетельству №141755, РОМАШКИ по свидетельству №202456, сведения о которых были доступны любому лицу;

- словесный элемент «РОМАШКА» уже имел широкую известность в отношении конфет «РОМАШКА» производства ОАО «РОТ ФРОНТ», начиная с 1933 г.;

- наименование кондитерской продукции «РОМАШКА» вызывает в сознании потребителя представление о высоком качестве данной продукции и о конкретном изготовителе данной продукции, то есть, словесное обозначение «РОМАШКА» в отношении кондитерской продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным товаром - конфетами «РОМАШКА», производимыми фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- слово «РОМАШКА» имеет словарное значение и семантически не связано с кондитерскими изделиями, а поэтому изначально обладало и обладает высокой

различительной способностью в отношении кондитерских изделий и потому обозначение «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ» без труда может вызвать смешение с товаром под обозначением «РОМАШКА» и ее изготовителем;

- поскольку товарные знаки «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» и «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ» используются и зарегистрированы в отношении идентичных товаров (кондитерские изделия), следовательно, вероятность их смешения и введения потребителей в заблуждение значительно выше;

- учитывая широкую известность товарного знака «РОМАШКА» на дату подачи заявки на товарный знак «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ» падает на словесный элемент «РОМАШКОВОЕ», который несет основную смысловую нагрузку в словосочетании «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ», словесный элемент «настроение» в данном случае выступает в качестве второстепенного элемента;

- известность и популярность конфет «РОМАШКА» и их производителя - фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой в 2007 г. у обозначения «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ», использованы правообладателем товарного знака №361434 для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ», вызывая доверие и лояльность потребителей к этой продукции и к ее производителю, основанную на лояльности потребителей к продукции под названием «РОМАШКА» производства фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», вводя, тем самым, потребителей в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361434 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно – «кондитерские изделия, вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры;

леденцы; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».

К возражению приложены копии следующих документов:

- исторические документы (Историческая справка о деятельности фабрики «РОТ ФРОНТ», годовые отчеты фабрики «РОТ ФРОНТ» с 1933 г., исторический этикет конфет «РОМАШКА» фабрики «РОТ ФРОНТ», статьи в газете «Кондитер», каталоги продукции «РОТ ФРОНТ», диплом за конфеты «РОМАШКА» [1];

- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска конфет «РОМАШКА» за 1933-2017 г.г. [2];

- свидетельство на товарный знак «РОМАШКА» №141755 [3];

- свидетельство на товарный знак «РОМАШКИ» №202456 [4];

- свидетельства о регистрации товарного знака «РОМАШКА» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» за рубежом [5];

- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слов «РОМАШКА» и «НАСТРОЕНИЕ» [6];

- решение Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2018 по делу №СИП-574/2017 [7];

- распечатка страниц Интернет-сайта otzovik.com [8].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (17.08.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №361434 представляет собой словесное обозначение **«РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; в том числе ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; загустители для

пищевых продуктов; закуски лёгкие на базе риса; закуски лёгкие на базе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупа кукурузная; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мамалыга; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое фруктовое; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты мучные; продукты на основе овса; прополис; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой); такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тесто из бобов

сои; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; травы огородные консервированные [специи]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя в отношении части указанных товаров.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого товарного знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним словесного обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Анализ оспариваемого товарного знака **«РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ»** показал, что он ассоциируется с обозначением **«РОМАШКА»**, используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующего.

Указанные ассоциации возникают в силу совпадения большей части звуков и их расположения в обозначениях, в частности, совпадающие звукосочетания в оспариваемом знаке находятся в начальной части обозначения, с которой, в первую очередь, начинается восприятие знака потребителем. Близкие смысловые ассоциации сравниваемых обозначений обусловлены тем, что оспариваемый знак также, как и используемое обозначение, связан с цветком ромашка, что обусловлено наличием в нем прилагательного **«РОМАШКОВОЕ»**, образованного от слова

ромашка. Визуальный признак сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам, не влияющим на вывод о сходстве знаков.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «РОМАШКА», начиная с 1933 года, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «РОМАШКА» за период с 1933 года по 2017 год. В частности, в период с 1933 года по 2007 год (то есть до даты приоритета товарного знака «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ») общий объем производства конфет под обозначением «РОМАШКА»/«РОМАШКИ», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1933 по 2007 г., составил не менее 20 828 912 кг.

Таким образом, обозначение «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» в течение длительного периода времени (более 70 лет до даты приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, - ОАО «РОТ ФРОНТ», в результате чего приобрело широкую известность на территории России в отношении кондитерских изделий, а именно конфет.

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком «РОМАШКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ», способны восприниматься потребителем как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с ОАО «РОТ ФРОНТ», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Как следует из возражения, обозначение «РОМАШКА» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными товарам 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия

кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №361434, поскольку они либо имеют один вид (конфеты), либо относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

В связи с указанным регистрацией оспариваемого товарного знака, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №361434 в отношении указанных выше товаров требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361434 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия, вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских

изделий; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».