

**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 02.10.2017 возражение, поданное ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555560, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014712830 с приоритетом от 18.04.2014 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.10.2015 за №555560 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый Край» (далее - правообладатель).



Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами «**Посиделкино любимое овсяное**», расположенными на двух строках, причем словесный элемент «**ПОСИДЕЛКИНО**» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на фоне прямоугольника, над которым размещено стилизованное изображение чашки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 02.10.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №555560 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «Красный Октябрь» является правообладателем товарного знака «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» по свидетельству №192958, дата приоритета - 31.03.1999 г., дата регистрации - 18.08.2000 г. Правовая охрана предоставлена в отношении товара 30 класса МКТУ: кондитерские изделия; карамель; шоколад; пралине; вафли; какао-продукты; кондитерские изделия мучные; кремы; шоколадные напитки;

- оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, при этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.;

- при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов, такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения) (подп. 6.3.1. п. 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197);

- словесное обозначение «ЛЮБИМЫЕ» состоит из семи звуков, словесное обозначение «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» состоит из двадцати пяти звуков; из двадцати пяти звуков обозначения «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» шесть звуков полностью совпадают со звуками обозначения «ЛЮБИМЫЕ»; три слога из одиннадцати в сравниваемых обозначениях совпадают; товарный знак «ЛЮБИМЫЕ» полностью входит в состав обозначения «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» (незначительное отличие лишь в использовании единственного и множественного числа в словесном элементе «ЛЮБИМОЕ»), что свидетельствует о наличии фонетического сходства сравниваемых словесных элементов обозначений;

- в товарном знаке «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» словесный элемент «Посиделкино» выполнен с использованием заглавной и строчных букв, словесные элементы «ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» выполнены заглавными буквами, товарный

знак «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» выполнены заглавными буквами, товарный знак «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» выполнен в кириллице, товарный знак «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» также выполнен в кириллице, следовательно, сравниваемые товарные знаки являются сходными по графическому признаку сходства;

- ввиду тождества понятия «ЛЮБИМЫЕ» в товарном знаке «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» и понятия «ЛЮБИМОЕ» в товарном знаке «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ», товарный знак «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» не отвечает условиям его регистрации;

- кондитерские изделия, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки, являются продуктами повседневного питания, товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.), в связи с чем вероятность смешения при покупке кондитерских изделий и какао-продуктов усиливается;

- товарные знаки «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» по свидетельству №555560 и «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» по свидетельству №192958 являются сходными фонетически, графически и семантически и ассоциируются друг с другом в целом;

- вероятность смешения товарных знаков «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» и «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» дополнительно усиливается известностью кондитерской продукции «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» производства ОАО «Красный Октябрь» в течение 47 лет, предшествующих дате подачи заявки на оспариваемый товарный знак и производит по настоящее время, что подтверждается копиями Годовых отчетов фабрики; копиями этикеток кондитерской продукции «ЛЮБИМЫЕ»/«ЛЮБИМОЕ» за период с 60-х годов XX; справкой ОАО «Красный Октябрь» №Зюр/829 от 29.09.2017 г.; каталогами продукции «Красный Октябрь» с 1999г., рекламным постером за 2000г.;

- фактически до даты приоритета товарного знака «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» по свидетельству №555560 серия знаков «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE»

принадлежащих ОАО «Красный Октябрь» состояла из следующих товарных знаков: комбинированного товарного знака «Любимые» по свидетельству №102829, словесного товарного знака «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» по свидетельству №192958 и словесного товарного знака «Любимая» по свидетельству №508255 и была известна потребителю в качестве одноимённой продукции производства ОАО «Красный Октябрь»;

- в этой связи появление на рынке кондитерских изделий других производителей (будь то конфеты, вафли, шоколад, пряники, печенье или др.), включающих в свое обозначение товарный знак «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE», неизбежно вызовет смешение и ассоциации с кондитерской продукцией под товарным знаком «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» ОАО «Красный Октябрь»;

- таким образом, очевидным становится тот факт, что, с учетом широкой известности товарных знаков «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» для кондитерских изделий, ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый край» в товарном знаке «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» по свидетельству №555560 изначально сделало акцент именно на слово «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE», стремясь через ассоциации создать у потребителя представление о принадлежности своей продукции, маркированной товарным знаком «Посиделкино ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» к широко известной, популярной и выпускаемой на протяжении длительного времени продукции ОАО «Красный Октябрь», маркированной товарными знаками «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE»;

- необходимо также обратить особое внимание на практику Высшего Арбитражного суда РФ по вопросам определения сходства до степени смешения, в частности, на дело № А40-9614/2012, касающееся спора о возможности регистрации в качестве товарного знака обозначения «Ласточка-певунья» при наличии зарегистрированного товарного знака «Ласточка»;

- Президиум ВАС РФ признал товарный знак «Ласточка» и обозначение «Ласточка-певунья» сходными до степени смешения, при этом выработав следующие критерии: «Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение

не сходным до степени смешения с данным товарным знаком»; «в ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды апелляционной и кассационной инстанции не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 г. №2979/06, от 17.04.2012 г. №16577/11, согласно которой вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общее впечатление).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «БАРХАТНАЯ МАСКА» по свидетельству №555560 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; крекеры; печенье; печенье сухое; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; сухари; халва», указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие документы:

- историческая справка ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»;
- копии годовых отчетов, планов ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»;
- копии этикеток конфет «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE»;
- копия рекламного постера за 2000 г.;
- копии каталогов ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»;
- копии дипломов, полученных ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» за продукцию «ЛЮБИМЫЕ»;
- копии свидетельств №102829, №192958, №502225, №567310, №608177, документов, подтверждающих международные регистрации товарных знаков «ЛЮБИМОЕ», «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE»;
- копии сертификатов соответствия на кондитерскую продукцию, маркированную товарными знаками «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE»;
- справка об объемах выпуска продукции под товарными знаками «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE», «ЛЮБИМОЕ» с разбивкой по годам.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» являются неохраняемыми, следовательно, исключительных прав на них у правообладателя нет и при оценке сходства обозначений до степени смешения необходимо сходство охраняемых элементов товарных знаков, которое отсутствует;

- согласно п.37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015) «при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которые производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением»;

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения даже с учетом неохраняемых элементов;

- доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является элемент «ПОСИДЕЛКИНО», размещенный на фоне прямоугольника бордово-малинового цвета с чашкой в верхней части, именно он легче запоминается, занимает наибольшую площадь в знаке (около 80%);

- словесные элементы «ЛЮБИМОЕ ОВСЯНОЕ» и «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» не являются тождественными, имеют ряд отличий, среди которых несовпадение большей половины звуков, слогов, звукосочетаний, использование разных шрифтов, разных цветов, разного алфавита;

- оспариваемый товарный знак не вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товара, поскольку отсутствуют доказательства, что потребитель не ассоциирует оспариваемое обозначение, предназначенное для маркировки овсяного печенья, с ОАО «Красный Октябрь»;



- обозначение приобрело устойчивую ассоциативную связь с деятельностью правообладателя;

- овсяное печенье производства ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый Край», в том числе маркированное оспариваемым знаком, имеет широкую известность, узнаваемость и популярность у российского потребителя и ассоциируется исключительно с правообладателем, что подтверждается представленными документами.

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

К отзыву приложены следующие материалы:

- разрешительная документация на продукцию;
- каталог продукции;
- отзывы потребителей с сайтов irecommend.ru, otzovik.ru;
- распечатка сервиса Web.Archive;
- распечатка с сайта publishernews;
- копии первых листов договоров поставки товаров за период с 2009 по 2013;
- справка ЗАО «ТНС Маркетинговый информационный центр» за 2015 – 2017;
- принт-скрин запроса поисковой системы Google.

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

С учетом даты (18.04.2014) 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 пунктом 6 (2) 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 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.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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





Оспариваемый товарный знак по свидетельству №555560 представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник бордового цвета с расположенным внутри него словесным обозначением «ПОСИДЕЛКИНО», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. На прямоугольнике в его центре размещено стилизованное изображение чашки с чайным пакетиком, в нижней части знака расположены неохраемые элементы: слова «любимое овсяное».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ - батончики злаковые; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; крекеры; печенье; печенье сухое; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; сухари; халва; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые], указанных в свидетельстве.

ЛЮБИМЫЕ  
L I U B I M Y E

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным обозначением и выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; карамель; шоколад; пралине; вафли; какао-продукты; кондитерские изделия мучные; кремы; шоколадные напитки».

Товары «вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; крекеры; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; халва» оспариваемого знака являются однородными товарам, указанным в перечне товарного знака [1], поскольку они относятся к кондитерским изделиям, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Что касается таких товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, как «батончики злаковые; продукты зерновые; продукты на основе овса; сухари; хлопья овсяные; хлопья

[продукты зерновые], то они являются неоднородными кондитерским изделиям, в отношении которых действует товарный знак [1], поскольку отличаются по виду, относятся к иным родовым группам (зерновые продукты, хлебобулочные изделия), имеют другое назначение.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что обусловлено следующим.

Как было указано выше, словесный элемент «любимое овсяное» оспариваемого товарного знака является неохраняемым элементом обозначения, следовательно, относится к слабым элементам знака, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в знаке.

Поскольку при экспертизе словесных обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов, словесный элемент «любимое овсяное» оспариваемого знака не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком [1] по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений. Фонетическое и семантическое сходство доминирующего в

ЛЮБИМЫЕ  
L I U B I M Y E

знаке словесного элемента «ПОСИДЕЛКИНО» с товарным знаком очевидно отсутствует.

Вместе с тем, следует отметить, что оценка сходства сравниваемых товарных знаков по графическому признаку сходства осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе указанным выше неохраняемым элементом.



с товарным знаком

ЛЮБИМЫЕ  
L I U B I M Y E

[1], сопоставляемые

обозначения производят на потребителя различное зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом знаке изобразительного элемента в виде изображения стилизованного стола с чашкой чая на нем, словесного элемента

«ПОСИДЕЛКИНО», выполненного оригинальным шрифтом буквами большого размера, а также использованием яркого цветового решения в отличие от словесного товарного знака [1], выполненного стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами черного цвета с использованием русского и латинского алфавитов.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия сходства их сильных элементов и разного общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю.

При отсутствии сходства обозначений довод об известности кондитерских изделий «Любимые» производства ОАО «Красный Октябрь» не оказывает влияния на вывод о невозможности смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №555560 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №555560.**