

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 27.08.2020 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №725468, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке
№2019708662 с приоритетом от 28.02.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.09.2019 за №725468 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Абаскаловой Татьяны Михайловны, г. Омск (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №725468 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком



«Москвичка» по свидетельству

№139579 [1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, который имеет более раннюю дату приоритета и зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак ОАО «РОТ ФРОНТ» по свидетельству №139579 в отношении кондитерской продукции обладает существенной различительной способностью, им маркированы одни из самых популярных кондитерских изделий в России, присутствующих длительное время на кондитерском рынке России. В частности, за период с 1969 г. по 2019 г. (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) ОАО «РОТ ФРОНТ» и лицензиатами под контролем ОАО «РОТ ФРОНТ» было выпущено более 135 629 223 кг кондитерской продукции, маркированной товарным знаком и обозначением «Москвичка» по свидетельству №139579. Изображение продукции и этикета также приведено в приложениях. Предложение к продаже продукции ОАО «РОТ ФРОНТ» под товарным знаком №139579 размещено по следующим ссылкам в сети интернет:

<https://wvAV.uniconf.ru/assortment/catalog/moskvichka-rf/>

https://www.alenka.ru/product/karamel_moskvichka_rot_froiit_25Q_ex/

В возражении указано, что ОАО «РОТ ФРОНТ» и лицензиатами под контролем ОАО «РОТ ФРОНТ» длительный период времени выпускаются в значительных объемах кондитерские изделия, маркированные вышеуказанным обозначением «Москвичка», что свидетельствует о высокой различительной способности товарного знака «Москвичка» как средства индивидуализации кондитерских изделий. Продукция под товарным знаком «Москвичка» получала и получает множество наград за высокое качество, завоевав доверие и лояльность потребителей, как продукция именно московской фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ» (или его лицензиатов). Факты и объемы производства и реализации продукции с использованием товарного знака «Москвичка» по свидетельству №139579, этикета «Москвичка» подтверждаются, в частности: копиями отчетов о выполнении плана выпуска продукции «РОТ ФРОНТ» за 1969-2019 годы; копиями этикета продукции «Москвичка» с товарным знаком №139579; изображениями упаковок готовой продукции с использованием товарного знака по свидетельству №139579; копиями каталогов; справкой об объемах выпускаемой ОАО «РОТ ФРОНТ» и лицензиатами продукции; копиями сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на продукцию «Москвичка»; копиями наград за продукцию «Москвичка»; копиями газеты «Кондитер».

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и указанного выше товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение.

При анализе сходства лицом, подавшим возражение, отмечено, что рассматриваемое изобразительное обозначение по свидетельству №725468 представляет собой композицию, центральное место в которой занимает художественное изображение орнаментов на красном фоне, стилизованных куполообразных элементов и зубчиков стены и линий, обрамляющих зону бежево-золотого цвета. Таким образом, основными индивидуализирующими элементами товарного знака по свидетельству №725468 является расположенное в верхней части

изображение куполообразных элементов, которые сходны до степени смешения с аналогичными элементами товарного знака по свидетельству №139579.

Также в возражении приведена судебная практика, касающаяся рассмотрения дел о товарных знаках, в том числе по вопросу сходства до степени смешения.

Кроме того, возражение содержит вывод об однородности части товаров, перечисленных в возражении, товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

По мнению ОАО «РОТ ФРОНТ», регистрация товарного знака по свидетельству №725468 способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. Данная позиция ОАО «РОТ ФРОНТ» основывается на следующем:

1. Широкая известность ОАО «РОТ ФРОНТ» в качестве производителя кондитерских изделий, одного из лидеров кондитерского рынка России.

2. Широкая известность комбинированного обозначения «Москвичка» в отношении кондитерских изделий, выпускаемых ОАО «РОТ ФРОНТ».

3. Широкое распространение, большие объемы выпуска и известность обозначения «Москвичка» на дату приоритета оспариваемого товарного знака №725468.

4. Высокая степень сходства изобразительных элементов комбинированного обозначения со словесным элементом «Москвичка» и оспариваемого товарного знака по свидетельству №725468.

В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в связи с намерением осуществлять использование в отношении товаров 30 класса МКТУ обозначение, способное ввести потребителей в заблуждение, несмотря на наличие и известность на рынке различных видов кондитерских изделий, маркированных обозначением «Москвичка», получая преимущества от такого использования и вводя, тем самым, в заблуждение потребителей относительно товаров и производителя товаров под обозначением с изображением куполов.

Позиция ОАО «РОТ ФРОНТ» подтверждается также данными проведенного Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» опроса потребителей, согласно которому 66% респондентов полагают, что сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, а 55% опрошенных считают, что товары, маркированные сравниваемыми товарными знаками, производятся одной, либо разными, но связанными между собой компаниями.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 725468 недействительным в отношении части указанных в свидетельстве товаров 30 класса МКТУ, а именно: ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; вещества связующие для мороженого; 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]; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; крекеры; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; макарон [печенье миндальное]; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сахар; спреды на

основе шоколада; спреда шоколадные с орехами; сухари; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ о регистрации товарного знака по свидетельству №725468 на 3 л.
2. Копия отчетов о выполнении плана выпуска продукции «РОТ ФРОНТ», копии этикета продукции «Москвичка», копия страниц каталогов продукции «РОТ ФРОНТ», копии наград ОАО «РОТ ФРОНТ», историческая справка ОАО «РОТ ФРОНТ», копии выпусков газеты «Кондитер» на 147 л.
3. Справка об объемах выпускаемой ОАО «РОТ ФРОНТ» и лицензиатами продукции под товарным знаком №139579 на 2 л.
4. Копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на продукцию «Москвичка» на 71 л.
5. Копии свидетельств о регистрации товарных знаков «Москвичка» на 23 л.
6. Копия опроса потребителей, проведенного Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» на 245 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель, в представленном отзыве выразил несогласие с доводами возражения.

В частности, в отзыве указано, что при сравнении данных товарных знаков отсутствует сходство до степени смешения, поскольку в товарном знаке по свидетельству № 725468 купола расположены в верхней части на белом фоне, отсутствует обрамление золотистого цвета. В товарном знаке ОАО «РОТ ФРОНТ», помимо красного цвета присутствует золотистый цвет, в тоже время в товарном знаке по свидетельству № 725468 преобладает бежевый цвет. В связи с указанным, по мнению правообладателя, нет никаких оснований полагать, что, товарный знак по свидетельству № 725468 является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение.

Также в отзыве указано, что правообладатель товарного знака по свидетельству № 725468 использует данное обозначение в составе с другим товарным знаком по свидетельству №692076 на словесное обозначение «АЙС-КРЕМЛЬ». Таким образом, правообладателем введено в оборот обозначение, сочетающее в себе несколько товарных знаков, при общем зрительном восприятии которого, не возникает сходства до степени смешения с товарным знаком заявителя. Кроме того, правообладатель указывает, что при проведении социологического исследования анализировались товарные знаки согласно данным их регистрации Роспатентом. В тоже время правообладателем товарного знака № 725468 в гражданский оборот было введено обозначение с добавлением словесных элементов, которые зарегистрированы в установленном порядке, в связи с чем выводы социологического опроса не в полной мере отражают мнение потребителей, в части сходства и узнаваемости спорных товарных знаков.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №725468.

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

С учетом даты (28.02.2019) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 вводить потребителя в заблуждение 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.

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.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак

по

свидетельству №725468 представляет собой изобразительное обозначение, которое представлено в виде вертикально ориентированного прямоугольника красного цвета, верхняя сторона которого имеет обрамление в виде стилизованных куполов, в центре прямоугольника расположены элементы цветочно-растительного орнамента, по нижней части знака проходит полоса бежево-золотистого цвета. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: красный, темно-красный, бежево-золотой.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается для части товаров 30 класса МКТУ, указанных выше, а именно: ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; вещества связующие для мороженого; 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]; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; крекеры; лед для

охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; макарон [печенье миндальное]; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сахар; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак в отношении указанных товаров не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.



Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки четырехугольной формы, включающей изобразительные и словесные элементы, в том числе стилизованные изображения куполов сверху и снизу, цветочно-растительные орнаменты и слово «Москвичка». Товарный знак [1] выполнен в следующем цветовом сочетании:

красный, белый, золотистый. Правовая охрана знака [1] действует в отношении товара «карамель [конфеты]» 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарного знака [1] показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, поскольку производят сходное зрительное впечатление на потребителя кондитерских изделий, поскольку имеют близкую внешнюю форму четырехугольников, содержат в своем составе одинаковые изображения стилизованных куполов, в них использованы сходные орнаментальные мотивы цветочно-растительного плана. Кроме того, они выполнены с использованием близкой цветовой гаммы с преобладанием красного цвета.

Что касается довода правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак используется в комбинации со словесным товарным знаком «Айс-Кремль», то следует отметить, что анализу на соответствие требованиям законодательства подлежит товарный знак в том виде, как ему была предоставлена правовая охрана, а не используемое обозначение. Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия между ними.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 725468, перечисленных в возражении, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Товарный знак охраняется в отношении таких товаров как карамели [конфеты], которые являются однородными товарам ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; 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; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для

освежения дыхания; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку они совпадают по виду (конфеты, карамели), относятся к одним родовым группам товаров (кондитерские изделия, сладости), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия сбыта, а также являются взаимозаменяемыми, что правообладателем не оспаривается.

Что касается таких товаров как «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вещества связующие для мороженого; глюкоза для кулинарных целей; йогурт замороженный [мороженое]; какао; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; патока; пироги; порошки для приготовления мороженого; сахар», то указанные товары не являются однородными конфетам, в отношении которых действует товарный знак лица, подавшего возражение, поскольку они отличаются по виду товара (мороженое, лед, пироги, какао, сахар, напитки – карамель), его составу, относятся к разным родовым группам (зерновые продукты, замороженные десерты, товары для охлаждения, подслащивания, хлебобулочные изделия, растворимые напитки – в одном случае, кондитерские изделия – в другом), имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении части однородных

товаров 30 класса МКТУ, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №725468 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя 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 обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует комбинированное обозначение «Москвичка», а затем и товарный знак [1], начиная с 1969 года. В частности, за период с 1969 г. по 2019 г. (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) ОАО «РОТ ФРОНТ» и лицензиатами под контролем ОАО «РОТ ФРОНТ» было выпущено более 135629223 кг кондитерской продукции, маркированной обозначением «Москвичка», что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «Москвичка». Таким образом, комбинированное обозначение «Москвичка», сходное с оспариваемым товарным знаком, в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого знака непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, - ОАО «РОТ ФРОНТ», а также его лицензиатами, в результате чего приобрело широкую

известность на территории России в отношении кондитерских изделий, а именно конфет.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком, 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, что не соответствует действительности.

В связи с указанным существует опасность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, что также подтверждается результатами социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН в период с 14 по 22 апреля 2020.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №725468 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ - ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; 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; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; орехи в

шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад.