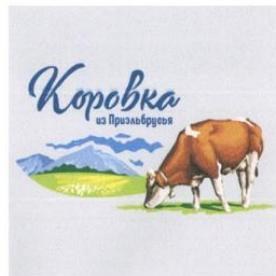


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

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 07.05.2019 возражение, поданное ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее — лицо, подавшее возражение, ПАО «Красный Октябрь») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696297, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак

по заявке №2017739188 с

приоритетом от 22.09.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.02.2019 за №696297 в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 40, 43 классов МКТУ на имя ООО «Нальчикский молочный комбинат» (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.05.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №696297 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками по свидетельствам №№ 152452, 199900, 360768, 387797, 476747, 486279, 511541, 511542 [1-8], которые имеют более ранние даты

приоритетов и зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что оно является одним из старейших предприятий России, осуществляет свою деятельность с 1851 года, является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «КОРОВКА».

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и перечисленных ранее товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства словесных обозначений.

При анализе сходства лицом, подавшим возражение, отмечено, что доминирующее положение в оспариваемом комбинированном товарном знаке занимает словесное обозначение «Коровка», являющееся сходным со словом «КОРОВКА», имеющим самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями, которое также доминирует в товарных знаках лица, подавшего возражение, и полностью входит в оспариваемый знак. При этом обозначение «Коровка из Приэльбрусья» не является устойчивым словосочетанием. Именно слово «Коровка» в данном сочетании является главным словом, определяющим основную индивидуализирующую функцию товарного знака, на которое падает логическое ударение в знаке. В возражении дополнительно обращено внимание на то, что товарные знаки со словесным элементом «КОРОВКА», принадлежащие ПАО «Красный Октябрь», в отношении кондитерской продукции обладают существенной различительной способностью, так как ими маркированы одни из самых популярных кондитерских изделий, присутствующих длительное время на кондитерском рынке России (в частности, только за период с 2008 по 2012 годы было выпущено более 110 000 тонн кондитерской продукции, маркированной товарными знаками со словесным элементом «КОРОВКА»: конфеты, печенье, пряники, карамель, сухие завтраки, вафли, вафельные торты, рулеты).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, приведены положения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которыми указано на то, что правообладатель изначально сделал акцент на слове «КОРОВКА», стремясь через ассоциации создать у потребителя представление о принадлежности своей продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, к широко известной продукции лица, подавшего возражение, индивидуализируемой товарными знаками со словесным элементом «КОРОВКА».

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 зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696297 недействительным в отношении части указанных в свидетельстве товаров 30 класса МКТУ, а именно: «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; патока; пралине; сахар; сахар пальмовый».

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) сведения о товарном знаке по свидетельству № 696297;
- 2) копия страниц Словаря русского языка С.И. Ожегова, 2005 г.;
- 3) копии свидетельств №№ 152452, 199900, 360768, 387797, 476747, 486279, 511541, 511542;
- 4) копии исторических документов;
- 5) справка об объемах выпуска продукции под товарными знаками «КОРОВКА»;
- 6) выдержки из годовых отчетов;
- 7) образцы этикеток, выдержки из каталогов продукции;
- 8) копии наград, в том числе за конфеты «Коровка»;
- 9) копии документов о правопреемстве ПАО «Красный Октябрь».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2019, в

представленном отзыве выразил согласие с доводами возражения и исключением из перечня оспариваемой регистрации указанной в возражении части товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (22.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 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 №696297 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Korovka iz Prielbrusje», в котором слово «Korovka» выполнено оригинальным шрифтом и расположено над словесным элементом «iz Prielbrusje», выполненным стандартным шрифтом буквами небольшого размера. Изобразительный элемент знака представлен в виде изображения коровы, которая щиплет травку на фоне горного пейзажа.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается для части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; патока; пралине; сахар; сахар пальмовый».

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 товарными знаками [1-8], зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет.

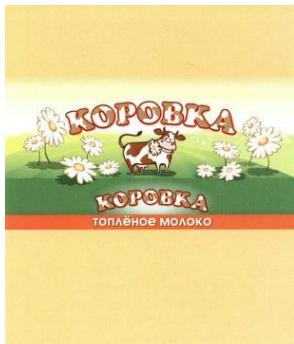


Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы, включающей изобразительные и словесные элементы, в том числе, натуралистическое изображение коровы, занимающее значительную часть обозначения, и словесные элементы «конфеты КОРОВКА», «кондитерская ф-ка», «Красный Октябрь», «Москва», расположенные в средней и нижней частях обозначения. Товарный знак [1] выполнен в следующем цветовом сочетании: светло-серый, красный, белый, синий, темно-и светло-коричневый, светло-зеленый, зеленый. Слова «конфеты», «кондитерская фабрика» и «Москва» не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знака [1] действует в отношении товара «конфеты» 30 класса МКТУ.

КОРОВКА

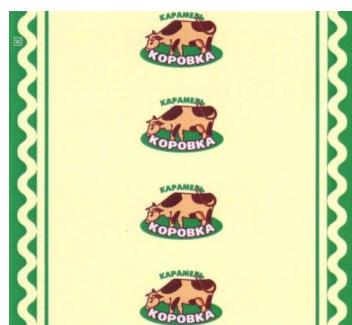
Товарный знак [2] **KOROVKA** представляет собой словесное обозначение «КОРОВКА/KOROVKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана знака [2] действует в отношении товаров 30, 31 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в том числе для товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия; карамель (конфеты); конфеты; шоколад.

Товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «**КОРОВКА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака [3] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в том числе для товаров «кондитерские изделия, карамель, конфеты, мармелад, пасты фруктовые».



Товарный знак [4]

представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки. Фон этикетки – желтый. Центральную часть этикетки занимает композиция, состоящая из стилизованного изображения коровы, «пасущейся» на зеленом лугу среди белых ромашек, и словесного элемента «КОРОВКА», расположенного над и под изображением коровы. Под композицией имеется горизонтальная оранжевая полоса, на которой размещено неохраняемое словосочетание «топлённое молоко». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: желтый, светло-желтый, белый, зеленый, светло-зеленый, коричневый, оранжевый, красный, розовый. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в том числе для товаров «карамели; конфеты; мармелад; мороженое; пасты фруктовые».



Товарный знак [5]

представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки. Фон этикетки – светло-желтый. На левой и правой частях этикетки вертикально расположены зеленые прямые и волнистые линии разной толщины. Слева вверху на зеленом фоне расположен небольшой элемент в виде буквы «К», расположенной в квадратной рамке. Центральную часть этикетки занимают четыре расположенные друг под другом одинаковые комбинированные элементы обозначения, состоящие из стилизованного изображения коровы, выполненной на фоне зеленого овала, содержащего надпись «КОРОВКА», и слова «карамель», расположенного над изображением коровы и выполненного буквами зеленого цвета. Товарный знак

выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, светло-желтый, коричневый, светло-коричневый, зеленый. Слово «карамель» и элемент «К» являются неохраннымыми элементами товарного знака. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия, а именно карамель».



Товарный знак [6]

представляет собой

комбинированное обозначение в виде композиции, состоящей из стилизованного изображения коровы, «пасущейся» на зеленом лугу среди белых ромашек, и словесного элемента «КОРОВКА», расположенного полукругом под изображением коровы. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, коричневый, оранжевый, темно-желтый, зеленый, светло-зеленый, темно-коричневый, черный, желтый. Правовая охрана знака [6] действует в отношении товаров 30, 31 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в том числе для товаров 30 класса МКТУ – изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, конфеты; карамель; пасты кондитерские фруктово-ягодные, готовые к употреблению в пищу; тесто миндальное.



Товарный знак [7]

представляет собой

комбинированное обозначение в виде изображения лицевой части упаковки, имеющей белый фон, содержащее реалистические изображения кондитерских изделий (в том числе вафли), темно-коричневую нижнюю часть с фрагментом в виде изогнутой пластины темно-красного цвета и верхнюю центральную часть, выделенную желтой линией и содержащую композицию, состоящую из стилизованного изображения коровы, «пасущейся» на зеленом лугу среди белых ромашек, и словесного элемента «КОРОВКА», расположенного полукругом под изображением коровы. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании

белый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, оранжевый, желтый, светло-желтый, темно-желтый, зеленый, светло-зеленый, темно-красный, черный, розовый. Правовая охрана знака [7] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вафли; вафли-сэндвичи; торты вафельные; конфеты, а именно, вафельные конфеты, конфеты глазированные с начинкой между слоями вафель».



Товарный знак [8]

представляет собой

комбинированное обозначение в виде изображения лицевой части упаковки, имеющей белый фон, содержащее реалистические изображения кувшина, злаков и вафли, светло-коричневую нижнюю часть с фрагментом в виде изогнутой пластины голубого цвета и верхнюю центральную часть, выделенную желтой линией и содержащую композицию, состоящую из стилизованного изображения коровы, «пасущейся» на зеленом лугу среди белых ромашек, и словесного элемента «КОРОВКА», расположенного полукругом под изображением коровы. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, красный, красно-коричневый, желтый, темно-желтый, светло-желтый, зеленый, светло-зеленый, черный, розовый, голубой. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вафли; вафли-сэндвичи; торты вафельные; конфеты, а именно, вафельные конфеты, конфеты глазированные с начинкой между слоями вафель».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1 – 8] показал, что они включают тождественный фонетически словесный элемент «КОРОВКА», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесное обозначение «КОРОВКА», поскольку оно расположено в центральной части на фоне пасущейся на лугу коровы, выполнено оригинальным шрифтом буквами более крупного размера, нежели элемент «из Приэльбрусья», в связи с чем

указанный словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя при восприятии им обозначения. Фонетическое сходство словесного элемента «Коровка из Приэльбрусья» оспариваемого товарного знака и товарных знаков «КОРОВКА» [1 – 8] обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов и их расположение, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

Смыслоное значение оспариваемого товарного знака определяется, прежде всего, существительным «Коровка», на которое падает логическое ударение в словосочетании «Коровка из Приэльбрусья», что свидетельствует о наличии смыслового сходства с противопоставленной серией товарных знаков, объединенных элементом «КОРОВКА». Предлог «из» и словесный элемент «Приэльбрусье» характеризуют слово «Коровка» и не меняют каким-либо существенным образом смысловое значение рассматриваемого словосочетания.

С точки зрения визуального признака сходства имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков за счет дополнительных элементов, имеющихся в товарных знаках [1], [4 – 8]. Товарные знаки [2] и [3] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом. Вместе с тем роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалируют, в данном случае, факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарные знаки [1–8] являются сходными между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что правообладателем не оспаривается

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 696297, перечисленных в возражении, «вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; патока; пралине; сахар; сахар пальмовый» и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1 – 8], показал следующее.

Противопоставленные в возражении товарные знаки охраняются в отношении таких товаров как карамели, конфеты, пралине, кондитерские изделия, мороженое, которые являются однородными товарам «пралине» и «вещества связующие для мороженого [пищевого льда]», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку они совпадают по виду (пралине), соотносятся между собой как часть и целое и являются взаимодополняемыми (вещества связующие для мороженого и мороженое).

Что касается таких товаров как «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; патока; сахар; сахар пальмовый», то указанные товары не являются однородными товарам, в отношении которых действуют товарные знаки лица, подавшего возражение, поскольку они отличаются по виду товара, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение (в одном случае товары предназначены для охлаждения, подслащивания чего-либо, для использования в кулинарии, пивоварении, при консервировании продуктов, в другом – непосредственно для употребления в пищу), разный круг потребителей и разные условия реализации.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые 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 №696297 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно «вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; пралине».

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696297

недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ - «вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; пралине».