

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 23.06.2023 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720507, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 22.11.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.07.2019 за №720507 на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговая Компания «Кондитер Профи», 620103, г. Екатеринбург, ул. Сельковская, 82А (далее - правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №720507 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №720507 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6(2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что ОАО «РОТ ФРОНТ», один из старейших и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка, история которого начинается с 1826 года, является правообладателем товарного знака «МЕЧТА» по свидетельству №126796 [1], зарегистрированного в отношении следующих 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, соусы (приправы), пряности, пищевой лед. Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком [1], который имеет более ранний приоритет и зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и указанного товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства обозначений.

В частности, указано, что товарный знак «МЕЧТА» входит в товарный знак «Молочные Мечты», что свидетельствует о наличии сходства сравниваемых словесных обозначений по звуковому (фонетическому) признаку. С учетом того, что оба обозначения выполнены стандартным шрифтом, черным цветом, с использованием одного алфавита, можно сделать вывод об общем зрительном впечатлении словесных обозначений «МЕЧТА» и «Молочные Мечты». Смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей. Согласно Словарю русского языка С.И. Ожегова, МЕЧТА, -ы, в знач. род. мн. употр. мечтаний, ж. 1. Нечто, созданное воображением, мысленно представляемое. М. о счастье. М. сбылась. 2. ед. Предмет желаний, стремлений. М всей жизни. 3. мечта, в знач. сказ. О чем-нибудь очень хорошем (разг. шутл.). Не вешь, а м. (Источник: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=14379>.) Молочный – прилагательное от существительного «Молоко», которое указывает на продукт, входящий в состав ряда кондитерских изделий. Таким образом, словесный элемент «Молочные» является второстепенным по отношению к словесному элементу

«мечты», поскольку описывает именно словесное обозначение «мечты», качественно не меняя указанное понятие. Кроме того, словесный элемент «мечты» является главным в данном словосочетании.

Также возражение содержит вывод об однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки.

Кроме того, в возражении приведены сведения о дополнительных обстоятельствах, увеличивающих вероятность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, к которым, по мнению лица, подавшего возражение, относится известность товарного знака с более ранним приоритетом и его высокая различительная способность, а также известность его правообладателя – ОАО «РОТ ФРОНТ». В частности, в возражении указано, что ОАО «РОТ ФРОНТ» является производителем кондитерских изделий «Мечта» как минимум с 1949 г., производило их вплоть до даты приоритета оспариваемого товарного знака «Молочные Мечты» и производит их по настоящее время, что подтверждается копиями этикеток кондитерской продукции «МЕЧТА», справкой об объемах выпуска кондитерских изделий «МЕЧТА», дипломом за продукцию «МЕЧТА», каталогами продукции «РОТ ФРОНТ», сертификатами, декларациями о соответствии на продукцию «МЕЧТА», а также исторической справкой по продукции «МЕЧТА».

Осуществляемое фабрикой «РОТ ФРОНТ» производство кондитерских изделий под обозначением «МЕЧТА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени, что подтверждается справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства продукции «МЕЧТА» за период с 1949 г. по май 2023 г.

ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиаты поддерживают значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента. Так, в период с 1949 г. по май 2023 г. производство кондитерских изделий под обозначением «МЕЧТА», произведенных ОАО «РОТ ФРОНТ», составило не менее 72 714 930 кг. Продукция под обозначением «МЕЧТА» широко представлена по всей России. Разветвленная дистрибуторская сеть и логистические возможности ОАО «РОТ ФРОНТ» и его управляющей компании - ООО «Объединенные

кондитеры», позволяют продавать карамель и иную продукцию под обозначением «МЕЧТА» во всех крупнейших городах России. В целях повышения потребительского интереса на протяжении всей истории производства продукции под обозначением «МЕЧТА» фабрикой «РОТ ФРОНТ» используются различные варианты дизайна упаковки, также выпускаются различные виды продукции - не только карамель, но и конфеты, кондитерские плитки, наборы конфет и сладкие подарки.

Таким образом, ОАО «РОТ ФРОНТ» интенсивно использует товарный знак «МЕЧТА» как минимум с 1949 года и производит значительные объемы продукции под наименованием «МЕЧТА».

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720507 недействительным всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, т.е. полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Историческая справка о кондитерской фабрике «РОТ ФРОНТ» на 5 л.
2. Историческая справка на товарный знак «Мечта» в 1 экз. на 1 л.
3. Выписки из бухгалтерской отчетности о количестве сданной продукции под товарным знаком «Мечта» в 1 экз. на 63 л.
4. Копия каталогов с продукцией «Мечта» в 1 экз. на 17л.
5. Копия газеты «Кондитер» с упоминанием продукции «Мечта» в 1 экз. на 10 л.
6. Этикеты продукции под товарным знаком «Мечта» в 1 экз. на 9 л.
7. Справка об объемах производства и реализации продукции с 1949 по 2022 гг. под товарным знаком «Мечта» ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами в 1 экз., на 2 л.
8. Диплом за высокое качество продукции под товарным знаком «Мечта» в 1 экз., на 1 л.
9. Санитарно-эпидемиологические заключения, декларации соответствия, сертификаты соответствия на продукцию под товарным знаком «Мечта» в 1 экз., на 12 л.

10. Свидетельства о регистрации товарного знака «Мечта» за рубежом в 1 экз. на 18 л.

11. Свидетельство о регистрации товарного знака «Мечта» №126796 в 1 экз. на 4 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

По мнению правообладателя, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как они отличаются фонетически за счет разного количества слов, слогов и звуков, производят разное общее зрительное впечатление за счет расположения оспариваемого знака на двух строках под наклоном, а также разной семантики. В частности, в отзыве указано, что идеи, заложенные в противопоставленный и оспариваемый товарный знак «МЕЧТА» и «Молочные мечты» разные. В рассматриваемом случае смысловое значение слова «мечта» (нечто, созданное воображением, мысленно представляемое, предмет желаний, стремлений) - это что-то не имеющее конкретного воплощения, нечто эфемерное, абстрактное, общее. В то же время словосочетание «молочные мечты» - это конкретный предмет желаний, стремлений, указывающий на природу этого предмета, а именно на то, что этот предмет сделан из молока, на основе молока, содержит молоко, ассоциации с которым у многих связаны с детством, с чем-то беззаботным и светлым, с чем-то недостижимым во взрослом возрасте и к чему многие люди хотели бы прикоснуться ещё раз. Смысловое значение слова «мечта» достаточно сильно меняется благодаря сочетанию с прилагательным «молочные», как и в случае, приведённом в пп.4.2.3.1 Методических рекомендаций (Душа – Славянская душа). Отдельно стоит заметить, что подтверждением наличия у слова «мечта» образного, собирательного, обобществлённого понятия является предоставление правовой охраны множеству товарных знаков со словом «Мечта», например «МЕЧТА» по свидетельствам №№579505, 89777 и «Лесная мечта» по свидетельству №605237. Также в отзыве указано, что правообладателем товарного знака по свидетельству №720507 подготовлены документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на внесение изменений в зарегистрированное

обозначение «Молочные мечты», что позволит еще больше уменьшить какое-либо сходство с товарным знаком «Мечта» ОАО «РОТ ФРОНТ».

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

В дополнение к отзыву правообладателем 20.11.2023 представлена справка о реализованной продукции с товарным знаком «Молочные мечты» с анализом продаж за период с августа по ноябрь 2023 гг.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.11.2018) 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести 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.

Согласно пункту 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.

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.

Молочные
Мечты

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №720507 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором одна буква «М» является начальной буквой и слова «Мечты» и прилагательного «Молочные».

Согласно возражению предоставлено правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно «товары, изготавливаемые на основе молочных продуктов, а именно батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бриоши; булки; вафли; закуски легкие на основе хлебных злаков; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 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 мятные для освежения дыхания; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; рулет весенний; сладости; сэндвичи; тарты; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; халва; шоколад; бисквиты; кушанья мучные; шоколадные продукты».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак в отношении всех указанных товаров 30 класса МКТУ 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 лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «МЕЧТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана знака [1] действует 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, соусы (приправы), пряности, пищевой лед».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1] на предмет их сходства показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Фонетическое сходство товарных знаков «Молочные Мечты» и «МЕЧТА» обусловлено сходством сильного элемента «Мечты» оспариваемого знака с товарным знаком «Мечта» ввиду одинакового количества слогов, букв и звуков,

полного совпадения четырех начальных звуков, а также тем, что именно на слово «Мечта»/«Мечты» падает логическое ударение в сравниваемых обозначениях. Что касается слова «Молочные», то с учетом того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки товаров, изготавливаемых на основе молочных продуктов, прилагательное «Молочные» следует отнести к слабым элементам знака, не способным индивидуализировать товары конкретного изготовителя.

Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что сравниваемые обозначения могут вызывать сходные смысловые ассоциации, поскольку смысловое значение слова «Мечта» как нечто, созданное воображением, мысленно представляемое или как предмет желаний, стремлений в широком смысле этого слова может включать любой предмет желаний и стремлений, в том числе и то, что предмет желаний сделан из молока, например, молочные конфеты, как указано в возражении. Следовательно, словосочетание «Молочные мечты» может восприниматься как частный случай общего понятия, что позволяет прийти к выводу о наличии семантического сходства сравниваемых знаков.

С точки зрения визуального признака сходства имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков, обусловленные их разной длиной в связи с наличием в них разного количества слов, а также их выполнением на двух строках. Вместе с тем, следует отметить, что роль визуального критерия не является определяющей, являясь второстепенным признаком сходства словесных обозначений, поскольку в данном случае превалируют факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом. Кроме того, сравниваемые словесные товарные знаки выполнены буквами одного алфавита (русского), причем слово «Мечты» визуально доминирует, что усиливает сходство обозначений в целом.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак «Молочные Мечты» и товарный знак «МЕЧТА» сходны между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание правовой охраны товарного знака недействительным и для которых охраняется товарный знак [1], показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров (кондитерские изделия, в том числе мучные, сладости, хлебобулочные изделия, мучные продукты, мороженое, зерновые продукты) и сопутствующих им товаров, либо относятся к связанным между собой товарам, в том числе ввиду их прямого назначения (тесто для кондитерских изделий, тесто миндальное, тесто сдобное для кондитерских изделий и кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Также следует отметить, что сопоставляемые товары являются товарами широкого потребления и повседневного спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено, в связи с чем вероятность смешения этих товаров в гражданском обороте усиливается.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет ассоциировать сопоставляемые обозначения друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного коллегией сходства до степени смешения оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком, а также наличия репутации старшего товарного знака имеются основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, коллегия отмечает следующее.

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 длительного и 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 «Молочные Мечты» показал, что он может ассоциироваться с обозначением «МЕЧТА», длительно и интенсивно используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что было установлено ранее.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «МЕЧТА», начиная с 1949 года, в том числе и до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается приложенными документами [1-10], в том числе годовыми отчетами фабрики, справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «МЕЧТА», каталогами продукции, дипломом и др.. На дату приоритета товарного знака по свидетельству №720507 кондитерская продукция под обозначением «МЕЧТА» производилась фабрикой «РОТ ФРОНТ» в значительных объемах и на протяжении длительного периода времени, что подтверждается справкой об объемах производства и реализации кондитерской продукции фабрики «РОТ ФРОНТ» под обозначением «МЕЧТА» с 1949 г.

Таким образом, обозначение «МЕЧТА» в течение длительного периода времени (почти 70 лет до даты приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, в результате чего приобрело известность на территории России в отношении кондитерских изделий.

Таким образом, 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.

В связи с указанным регистрация 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 №720507 в отношении кондитерской продукции требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №720507 недействительным полностью.