

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2018, поданное ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 677178, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» по заявке № 2017730655, поданной 28.07.2017, зарегистрирован 24.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 677178 на ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус», г. Обнинск, Калужская область (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ: «конфеты».

В поступившем 16.11.2018 в Федеральный службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 677178 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» по свидетельству № 677178 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего

возражение, словесным товарным знаком «СНЕЖИНКА» по свидетельству №164829;

- товарный знак «СНЕЖИНКА» №164829 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно кондитерских изделий. Товарный знак «ЛОТТЕ - СНЕЖИНКА» №677178 зарегистрирован в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно конфет;

- сравниваемые товарные знаки имеют существенное фонетическое и графическое сходство, поскольку оба товарных знака являются словесными, выполнены кириллицей, стандартным шрифтом, заглавными буквами, а также принимая во внимание полное вхождение товарного знака «СНЕЖИНКА» в товарный знак «ЛОТТЕ - СНЕЖИНКА» (а именно, сходный состав гласных и согласных, место их расположения, шрифт, алфавит);

- сравниваемые товарные знаки имеют существенное семантическое сходство, за счет подобия заложенных в обозначениях понятий, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, поскольку согласно «Толковому словарю русского языка» Д.Н. Ушакова слово «СНЕЖИНКА» означает «один кристаллик снега в виде звездочки». Слово «СНЕЖИНКА» семантически не связано с кондитерскими изделиями и потому обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий, а слово «LOTTE» имеет отношение к наименованию правообладателя оспариваемого товарного знака и не меняет семантическое значение слова «СНЕЖИНКА»;

- словосочетание «LOTTE - СНЕЖИНКА» не относится к т.н. синтагмам, т.е. неразрывным, устойчивым словосочетаниям, предназначенным для использования как целое, а не по частям;

- в словосочетании «LOTTE СНЕЖИНКА» главным словом является слово «СНЕЖИНКА», поскольку на него падает логическое ударение и оно определяет общий смысл словосочетания. Слово «LOTTE» в данном случае является дополняющим и второстепенным, не создающим иной семантики, отличной от той, которой обладает слово «СНЕЖИНКА». Словосочетание «LOTTE СНЕЖИНКА» не

порождает в сознании потребителей ассоциаций, отличных от тех, которые порождает слово «СНЕЖИНКА», поскольку значение главного слова, на которое падает логическое ударение и которое определяет смысл словосочетания тождественно товарному знаку ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» «СНЕЖИНКА», зарегистрированному ранее;

- 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.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677178 недействительной в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению, поступившему 16.11.2018, были представлены следующие материалы:

- распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении регистрации товарного знака «LOTTE - СНЕЖИНКА» по Свидетельству № 677178 [1];

- история фабрики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 28.08.2019, лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы в обоснование использования товарного знака «СНЕЖИНКА» (Приложение 2 к протоколу от 28.08.2019).

Правообладатель оспариваемого товарного знака 10.04.2019 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является частью всемирно известного конгломерата LOTTE Group объединяющего более 80 корпораций различной направленности;

- заводы LOTTE Confectionery выпускает более 300 видов кондитерских изделий, включая конфеты, жевательную резинку, вафли, печенье и пр., на упаковках и в рекламе которых популяризируется обозначение «ЛОТТЕ»/

«LOTTE», ставшее визитной карточкой конгломерата и всей выпускаемой им кондитерской продукции;

- упаковка всех кондитерских изделий производимых правообладателем включает слово «ЛОТТЕ» («LOTTE»), которое является «визитной карточкой» кондитерской продукции LOTTE Confectionery во всем мире и несет на себе основную различительную функцию;

- обозначение ЛОТТЕ (LOTTE) для кондитерских изделий являлось широко известным российскому потребителю соответствующей продукции и ассоциировалось у него исключительно с группой компаний, в которую входит правообладатель оспариваемого товарного знака;

- потребитель будет воспринимать каждый новый товарный знак, содержащий обозначение «ЛОТТЕ» («LOTTE») как продолжение серии товарных знаков правообладателя оспариваемого товарного знака, что исключает любую возможность смешения товарных знаков серии «ЛОТТЕ» («LOTTE») с товарными знаками иных лиц;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком ни фонетически, ни семантически, ни графически;

- слово «ЛОТТЕ» - это транслитерация на русский язык слова «Lotte» (общепотребимое сокращение от женского имени Charlotte (Шарлотта), и именно этот вариант (сокр. имя Charlotte) значения слова ЛОТТЕ всячески подчеркивается в рекламно-информационных материалах для потребителей. Таким образом, семантика словосочетания «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» может восприниматься как ласковое обращение к девочке по имени Шарлотта.

- слова, составляющие словосочетание «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» фонетически и семантически взаимосвязаны. Эта взаимосвязь подчеркивается и наличием дефиса, связывающего части обозначения, благодаря чему оно воспринимается как единое целое;

- в обозначении «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» более сильным является элемент «ЛОТТЕ», в том числе за счет того, что именно этот элемент является образующим

серию товарных знаков «ЛОТТЕ», а также за счет его широкой известности потребителям кондитерских изделий во всем мире;

- слово «ЛОТТЕ» зрительно занимает доминирующее положение в рассматриваемом обозначении, поскольку потребитель привык воспринимать текст именно слева на право (в соответствии с правилами чтения) и, естественно, что внимание потребителя будет направлено в первую очередь на слово «ЛОТТЕ»;

- в сравниваемых обозначениях не имеется подобия заложенный понятий и идей, так как обозначение «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» (ласковое обращение к Шарлотте) семантически с «кристалом снега» никак не связано;

- несмотря на то, что сравниваемые словосочетания имеют в своем составе фонетически сходное слово «снежинка», сравниваемые словосочетания в целом фонетически не достигают степени смешения за счет того, что оспариваемый товарный знак начинается с сильного слова ЛОТТЕ, которого не содержит противопоставляемый товарный знак, а именно на первое слово всегда падает фонетическое ударение; сравниваемые словосочетания имеют различную продолжительность звучания; сравниваемые словосочетания имеют различное количество слогов; сравниваемые словосочетания имеют различное ударение;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют достаточные отличия по графическому признаку, чтобы говорить о том, что они производят разное зрительное впечатление, в том числе за счет разной длины сравниваемых обозначений, использования знака «-», который зрительно объединяет слова в оспариваемом товарном знаке и прочее;

- соответствии с разъяснениями президиума ВАС РФ, изложенными в Постановлении от 18.07.2006 № 3691/06 по Делу А 40-10573/04-5-92 для установления смешения товарных знаков нужно установить угрозу их смешения или реальное смешение;

- противопоставленный товарный знак не используется его правообладателем, а отсутствие использования объективно препятствует возможности смешения продукции в глазах потребителя.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены

следующие материалы:

1. Справка об аффилированности группы компаний ЛОТТЕ (копия).
2. Список товарных знаков группы ЛОТТЕ в России.
3. Скриншот с сайта Гильдии поставщиков Московского Кремля;
4. Справка от ООО «Лотте КФ Рус» о затратах на рекламу.
5. Договоры, акты, эфирные справки, медиапланы о размещении ТВ рекламы кондитерских изделий ЛОТТЕ.
6. Раскадровки рекламных роликов для ТВ.
7. Товаро-сопроводительные документы на рекламные материалы ЛОТТЕ, фотографии рекламных материалов, акты, счета-фактуры на оказание рекламных услуг.
8. Скриншот с сайта wikipedia.org с информацией о группе ЛОТТЕ.
9. Информационные материалы об истории названия группы ЛОТТЕ.
10. Выдержки из словарно-справочных источников о значении слова «LOTTE».
11. Скриншот с сайта minvr.ru с информацией о группе ЛОТТЕ.
12. Справки об объемах продаж кондитерских изделий ЛОТТЕ и территории их распространения.
13. Договоры и товаро-сопроводительные документы о поставке кондитерских изделий ЛОТТЕ.
14. Выдержки из каталогов сетевых магазинов с рекламой кондитерских изделий ЛОТТЕ.
15. Договоры, акты об услугах мерчендайзинга в торговых сетях.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.07.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,

утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» по свидетельству №677178 является словесным знаком, который выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «конфеты».

Противопоставленный товарный знак «СНЕЖИНКА» по свидетельству №164829 является словесным знаком, который выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому фактору сходства за счет вхождения словесного элемента «СНЕЖИНКА» противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарный знак.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными по семантическому фактору сходства, что обусловлено смысловым совпадением словесного элемента «СНЕЖИНКА», на который падает логическое ударение в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном знаке. Следует отметить, что словесный элемент

«СНЕЖИНКА» имеет самостоятельное значение и определяет общий смысл словосочетания, в то время как слово «LOTTE» не имеет отдельного семантического значения, является второстепенным и не создает иной семантики, отличной от той, которой обладает слово «СНЕЖИНКА».

Указанное обстоятельство приводит к выводу о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков.

Помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что усиливает их сходство по графическому фактору.

Таким образом, сходство элемента «СНЕЖИНКА» по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

В отзыве на возражение правообладатель ссылается на иные товарные знаки, содержащие словесный элемент «LOTTE». Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения указанные знаки не могут быть приняты во внимание, поскольку делопроизводство по каждому знаку ведется индивидуальным порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

В результате анализа однородности перечней товаров оспариваемого и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Представление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677178 оспаривается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «конфеты», Коллегия признает однородными товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного товарного знака, а также товары 30 класса МКТУ «конфеты» оспариваемого товарного знака, поскольку они соотносятся как род/вид. Данные виды товаров имеют сходные особенности производства,

реализуются в одних и тех же отделах магазинов, имеют одинаковый круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и в отношении указанных товаров не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677178 недействительным полностью.