

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 07.02.2020 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608744, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак “КАРАМЕЛЬНАЯ ЗАБАВА” с приоритетом от 17.05.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.03.2017 за №608744 на имя ООО “Зенит”, 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-он, п. Строитель, ул. Промышленная, д.23. В настоящее время обладателем исключительного права на указанный товарный знак является Потехина Анна Николаевна, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 2а, кв. 24 (далее - правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №608744 предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого

сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для

размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №608744 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «ЗАБАВА» по свидетельству №126760 [1], который имеет более ранний приоритет и зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена 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.

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.

При анализе сходства лицом, подавшим возражение, отмечено, что сильным элементом в оспариваемом словесном товарном знаке является слово «ЗАБАВА», тождественное словесному товарному знаку «ЗАБАВА» фонетически и семантически. Прилагательное «КАРАМЕЛЬНАЯ» является слабым элементом оспариваемого знака, поскольку характеризует кондитерские изделия. В частности, Карамельная, прилагательное от слова карамель - жёсткие конфеты, приготовляемые из сахарного и паточного сиропа, обычно с начинкой. Фруктовая, леденцовая к. Толковый словарь Ожегова. СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 (<https://dic.academic.ru>).

Кроме того, возражение содержит вывод об однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. В возражении указано, что товары, указанные в перечнях оспариваемой и противопоставленной регистраций, в том числе кондитерские изделия и другие товары 30 класса МКТУ 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 таких продуктов усиливается.

Также 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 возражении указано, что товарный знак «Забава» по свидетельству № 126760 в течение длительного времени использовался ОАО «РОТ ФРОНТ» при выпуске кондитерской продукции, о чем свидетельствует историческая справка, подготовленная ОАО «РОТ ФРОНТ», справка об объемах производства и реализации продукции с 2009 по 2019 гг. под товарным знаком «Забава» ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами, декларации о соответствии продукции, выпускаемой под товарным знаком «Забава» с 2014 года, а также информация из бухгалтерских отчетов о готовой продукции с 1993 года, журналы, свидетельство о международной регистрации знака «Забава». в тоже время на прилавках магазина продукции с использованием товарного знака «Карамельная забава» (по свидетельству № 608744) не выявлено, в сети Интернет продукции с данным товарным знаком также не выявлено (скриншоты поисковых запросов в приложении).

Также в возражении выражена просьба учесть принцип единства правоприменительной практики, которая уже сложилась на данный момент относительно признания сходства обозначений с товарным знаком «Забава» по свидетельству № 126760. Например, дело № А14-2187/2013, в котором установлено сходство обозначений «ЗАБАВА от ЛЮБАВЫ», «ГОРОДЕЦКАЯ ЗАБАВА», «КОКОСОВАЯ ЗАБАВА» с товарным знаком «ЗАБАВА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 608744 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Историческая справка, подготовленная ОАО «РОТ ФРОНТ», с выписками из бухгалтерской отчетности о количестве сданной продукции под товарным знаком «Забава», журналами, дипломом в 1 экз. на 43 л.;
2. Справка об объемах производства и реализации продукции с 2009 по 2019 гг. под товарным знаком «Забава» ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами в 1 экз., на 1 л.;
3. Декларации о соответствии продукции выпускаемой под товарным знаком «Забава» с 2014 года в 1 экз., на 18 л.;
4. Международная регистрация товарного знака № 1332305 в 1 экз. на 10 л.

5. Скриншоты Интернет страниц с поисковым запросом «Карамельная забава» в 1 экз. на 2 л.;

6. Копия определения по делу № А14-2187/2013 в 1 экз. на 23 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзывает не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (17.05.2016) 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 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.

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 №608744 представляет собой словесное обозначение «КАРАМЕЛЬНАЯ ЗАБАВА», выполненное стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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 словесное обозначение «ЗАБАВА», выполненное стандартным шрифтом.

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 и товарного знака [1] показал, что они являются сходными между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «ЗАБАВА», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке, и являющегося единственным элементом товарного знака [1]. Что касается слова «КАРАМЕЛЬНАЯ», входящего в состав оспариваемого знака, то с учетом его смыслового значения, а именно: Карамельная – прилагательное женского рода от слова “карамель”, представляющего собой кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного раствора с крахмальной патокой или инвертным

сиропом, оно обладает слабой различительной способностью в отношении товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

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. 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) с использованием стандартного шрифта, что усиливает сходство обозначений в целом.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак и товарный знак [1] ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, показал их однородность, поскольку они совпадают по виду (например, рис, кофе, сахар, мороженое, мед, дрожжи) либо относятся к одной родовой группе товаров (кондитерские, хлебобулочные изделия, мучные и зерновые продукты, сладости, соусы, приправы) и сопутствующих им товаров, либо относятся к связанным между собой товарам ввиду их прямого назначения (например, ароматизаторы для кондитерских изделий, мята для кондитерских изделий, пудра для кондитерских изделий, тесто, в том числе для кондитерских изделий и кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, а также признаны взаимозаменяемыми товарами, являясь продуктами питания. Также следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что сопоставляемые товары являются продуктами питания, 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 знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что позволяет их ассоциировать 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 репутации старшего товарного знака имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608744 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, как не соответствующему 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 07.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608744 недействительным полностью.