

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 01.09.2023 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697104, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» с приоритетом от 13.06.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.02.2019 за №697104 на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговая Компания "Кондитер Профи", 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 82А (RU) (далее - правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №697104 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ - изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля;

конфеты; пастила [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; сладости, 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 №697104 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 3 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 «ЛЕТО» по свидетельству №128285 [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 «ЛЕТО» полностью входит в товарный знак «Всегда лето», что свидетельствует о наличии сходства сравниваемых словесных обозначений по звуковому (фонетическому) признаку. С учетом того, что оба обозначения выполнены с использованием одного алфавита, можно сделать вывод об общем зрительном впечатлении словесных обозначений «ЛЕТО» и «Всегда лето». Смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей. Согласно Словарю русского языка С.И. Ожегова, ЛЕТО, -а, мн. редко, ср. Самое теплое время года, следующее за весной и предшествующее осени. Жаркое л. Уехать на л. Провести л. в деревне. Сколько лет,

сколько зим! (разг.) - радостное приветствие при встрече с тем, кого давно не видел. (Источник: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=13136>). Всегда - мест, нареч. Во всякое время, постоянно. В. весел, приветлив, (словарь С.И. Ожегова - <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=14751>). В отношении рассматриваемого словосочетания «Всегда лето» семантическое значение может быть определено как постоянное теплое время года, т.е. словесный элемент «Всегда» является второстепенным по отношению к словесному элементу «Лето», поскольку описывает именно словесное обозначение «Лето», качественно не меняя указанное понятие.

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 «Лето» как минимум с 1997 г., производило их вплоть до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак «Всегда лето» по свидетельству № 697104 - 22.11.2018 г., и производит по настоящее время, что подтверждается копиями этикеток кондитерской продукции «Лето»; справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска кондитерских изделий «Лето»; каталогами продукции; сертификатами, декларациями о соответствии на продукцию «Лето». Осуществляемое фабрикой «РОТ ФРОНТ» производство кондитерских изделий под обозначением «ЛЕТО» носит интенсивный характер на протяжении длительного периода времени, что подтверждается Справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства продукции «Лето» за период с 1997 г. по 2023 г. ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиаты поддерживают значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента. Так, в период с 1997 г. по 2018 г. (то есть до приоритета товарного знака «Всегда лето» по свидетельству №697104) производство кондитерских изделий под обозначением «ЛЕТО», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ», составил не менее 481 716 кг. Вышеуказанные сведения

подтверждаются справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска конфет «ЛЕТО» с 1997 по 2023 г.

Осуществляемое фабрикой «РОТ ФРОНТ» производство кондитерских изделий под обозначением «Лето» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени, что подтверждается справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства продукции «МЕЧТА» за период с 1997 г. по 2023 г.

Таким образом, ОАО «РОТ ФРОНТ» интенсивно использует товарный знак «Лето» как минимум с 1997 года и производит значительные объемы продукции под наименованием «Лето».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697104 недействительным всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, т.е. полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Историческая справка, подготовленная ОАО «РОТ ФРОНТ» в 1 экз. на 5 л.;
2. Выписки из бухгалтерской отчетности о количестве сданной продукции под товарным знаком «Лето» в 1 экз. на 9 л.;
3. Копия каталогов с продукцией «Лето» в 1 экз. на 67 л.;
4. Этикетки продукции под товарным знаком «Лето» в 1 экз. на 7 л.;
5. Справка об объемах производства и реализации продукции с 1997 по 2023 гг. под товарным знаком «Лето» ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами в 1 экз., на 1 л.;
6. Санитарно-эпидемиологические заключения, декларации соответствия, сертификаты соответствия на продукцию под товарным знаком «Лето» в 1 экз., на 7 л.;
7. Свидетельство о регистрации товарного знака «Лето» №128285 в 1 экз. на 4 л.

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

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- противопоставленный товарный знак имеет произношение (фонетическую транскрипцию): [л'эта]. Состав: 2 слога, 4 буквы, 4 звука, 2 гласных, 2 согласных из которых: 1 твёрдый, 1 мягкий, 1 звонкий, 1 глухой. Оспариваемый товарный знак имеет произношение (фонетическую транскрипцию): [фс'игда л'эта]. Состав: 4 слога, 10 букв, 10 звуков, 4 гласных, 6 согласных из которых: 4 твёрдых, 2 мягких, 3 звонких, 3 глухих. Вывод: звуковое (фонетическое) сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует либо оно крайне минимально и незначительно. Сходства до степени смешения сравниваемых обозначений нет;

- противопоставленный словесный товарный знак «ЛЕТО» выполнен стандартным шрифтом горизонтального направления одной строкой, чёрным цветом, заглавными печатными буквами, без фона, на русском языке. Оспариваемый комбинированный товарный знак «Всегда лето» выполнен в оригинальной рисованной графике курсивом в две строки по диагонали. Словесный элемент «Всегда» выполнен лимонно-жёлтым и жёлто-зелёным цветом с заглавной буквы «В». Словесный элемент «лето» выполнен белым, лимонно-жёлтым и жёлто-зелёным цветом, при этом буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения солнышка, которое по размеру значительно превышает словесные элементы. Все изображения выполнены на голубом, бирюзово-синем и лёгком зелёном фоне, на русском языке. Совпадения: русский язык. Главный зрительный элемент товарного знака «Всегда лето», который сразу притягивает к себе взгляд - стилизованное изображение солнышка. Общее зрительное впечатление от зарегистрированного обозначения по свидетельству №697104 совершенно отличается от общего зрительного впечатления от обозначения по свидетельству №128285. Вывод: графическое (визуальное) сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует полностью. Сходства до степени смешения сравниваемых обозначений нет;

- идеи, заложенные в противопоставленный и оспариваемый товарные знаки «ЛЕТО» и «Всегда лето», разные. В рассматриваемом случае, смысловое значение слова «ЛЕТО» - это самое тёплое время года, следующее за весной и предшествующее осени. То есть, в данном случае, это просто время года, которое

может быть не только тёплым, но и хмурым, дождливым, ветреным, холодным (дождливое лето, холодное лето). В то же время словосочетание «Всегда лето» - это постоянное лето, постоянное тепло, постоянная солнечная погода. При упоминании фразы «всегда лето» человек подсознательно не вкладывает в него какое-либо негативное восприятие, только позитивные ощущения. «Всегда лето» - это концепция, которая описывает состояние, когда человек чувствует себя, как будто всегда находится в лете. Это может означать не только физическое нахождение в летнее время года, но и определённое настроение, эмоции, ассоциирующееся со светлой и оптимистичной атмосферой лета: радость, лёгкость, безмятежность, свобода от забот и повседневных хлопот, яркие впечатления и постоянное тепло. «Всегда лето» - это может быть и место, где всегда царит лето, где погода всегда ясная, солнечная и тёплая, а климат подходит для пляжного отдыха и курортной жизни. Это выражение может быть метафорой для счастливого, беззаботного и яркого образа жизни, наполненного позитивными эмоциями и яркими моментами, когда всё в жизни идёт гладко и хорошо. Таким образом, «лето» - это просто время года, когда не обязательно каждый день тепло, светло и солнечно, когда не каждый день отдых, но и работа, обязанности, в том числе и повседневная рутина. В то время как «всегда лето» - это, безусловно «всегда» тепло, светло и солнечно, это и место, и настроение, и эмоции, и состояние человека. Смысловое значение слова «ЛЕТО» кардинально меняется благодаря сочетанию с наречием «всегда», как и в случае, приведённом в пп.4.2.3.1 Методических рекомендаций***. Вывод: смысловое (семантическое) сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует. Сходства до степени смешения сравниваемых обозначений нет;

- несмотря на то, что у противопоставленного и оспариваемого товарных знаков заявлен один 30 класс МКТУ, по перечню товаров они не однородны, у них нет совпадений. У товарного знака «ЛЕТО»: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности. У товарного знака «Всегда лето»: изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе

арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; пастила [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; сладости;

- правообладатель ООО Торговая Компания «Кондитер Профи» является производителем конфет «Всегда лето» с момента регистрации товарного знака в 2018 году по настоящее время и пользуется этим знаком на рынке. Подтверждением тому является информация, представленная ранее, а также приложенная к настоящему отзыву.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №697104.

Приложения:

- каталог продукции ООО ТК «Кондитер Профи» на 2019 год (конфеты «Всегда лето» на 17 странице);
- буклет ООО ТК «Кондитер Профи» на 2023 год на русском языке;
- буклет ООО ТК «Кондитер Профи» на 2023 год на китайском языке;
- листовка с продукцией ООО ТК «Кондитер Профи» на 2023 год на английском и китайском языках;
- документы поставки в адрес ООО «Атмис +»;
- документы поставки в адрес ИП Воронцова;
- контракт №27 от 12.02.2021 года с ООО «Маъдани Осиё» (Таджикистан).

Лицом, подавшим возражение, представлены письменные пояснения на отзыв правообладателя, в которых, в частности, указано на несогласие с доводами правообладателя об отсутствии фонетического и семантического сходства.

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

С учетом даты (13.06.2018) 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 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.

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 заявленном 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 №697104 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Всегда лето», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в яркой цветовой гамме, в котором буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения солнышка.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно «тесто миндальное; 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; крекеры; печенье; печенье сухое; помадки (кондитерские изделия); пряники; пудинги; тесто сдобное для кондитерских изделий; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста».

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 «ЛЕТО», 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 их фонетическим и семантическим сходством.

Фонетическое сходство товарных знаков обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое, а также тем, что именно на слово «ЛЕТО» падает логическое ударение в сравниваемых обозначениях.

Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что в сравниваемые обозначения заложены одинаковые понятия, связанные с теплым временем года, а именно летом. Наречие «всегда» в словосочетании «Всегда лето» не меняет существенным образом смысловое значение слова «лето», что позволяет прийти к выводу о наличии семантического сходства сравниваемых товарных знаков, близкого к тождеству.

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 оригинальным исполнением буквы «О» в оспариваемом знаке. Вместе с тем,

следует отметить, что роль визуального критерия в данном случае не является определяющей, являясь второстепенным признаком сходства обозначений, поскольку превалируют факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Кроме того, сравниваемые словесные товарные знаки выполнены буквами одного алфавита (русского), что сближает обозначения в визуальном плане.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак сходен с товарным знаком [1] 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) и сопутствующих им товаров, либо относятся к связанным между собой товарам, в том числе ввиду их прямого назначения (тесто миндальное, тесто сдобное для кондитерских изделий, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста и кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия 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 однородных товаров 30 класса МКТУ.

С учетом установленного коллегией сходства до степени смешения оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком, а также наличия высокой степени однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, имеются основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в

отношении всех товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается представленных правообладателем материалов об использовании оспариваемого знака, то они не исключают опасности смешения в гражданском обороте сравниваемых товарных знаков.

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

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем/исполнителем).

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем/исполнителем).

Возникновение указанных ассоциаций становится возможным в силу длительного и интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

В рассматриваемом случае в материалы возражения не представлены доказательства известности среднему российскому потребителю кондитерских изделий под обозначением «ЛЕТО» и ассоциаций, обусловленных предшествующими знаниями об обозначении, поскольку приложенные к возражению документы [1-7] не содержат сведений об интенсивности использования обозначения – о рекламе продукции, о представлении продукции,

маркированной товарным знаком «ЛЕТО», на выставках, ярмарках, сведений о публикациях в СМИ и о восприятии данного обозначения адресной группой потребителей, в том числе путем проведения социологических опросов.

Таким образом, материалы возражения не позволяют прийти к выводу о том, что у потребителя кондитерских изделий возникла (и сохранилась) на дату приоритета оспариваемого знака устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для признания товарного знака по свидетельству №697104 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697104 недействительным полностью.