

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 27.07.2018 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605346, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015723270 с приоритетом от 27.07.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2017 за №605346 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Куликовой Валентины Геннадьевны, г. Томск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«Ромашки для милашки»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №605346 представлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак **«РОМАШКИ ДЛЯ МИЛАШКИ»** по свидетельству № 605346 сходен до степени смешения с товарными знаками **«РОМАШКА»** по свидетельству №141755 [1], **«РОМАШКИ»** по свидетельству

№202456 [2],



по свидетельству №475348 [3] и



по свидетельству №542838 [4], имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение;

- сходство товарных знаков определяется на основании критериев фонетического, семантического и графического сходства ввиду полного вхождения товарного знака «РОМАШКИ»[2], а также словесных элементов «РОМАШКИ» комбинированных товарных знаков [3-4] в товарный знак «РОМАШКИ ДЛЯ МИЛАШКИ», близости состава гласных и согласных звуков, места их расположения, использования стандартных букв кириллического алфавита в словесных элементах;

- семантическое сходство сравниваемых товарных знаков определяется тождеством словарных значений словесных элементов «РОМАШКА/РОМАШКИ» с учетом того, что словосочетание «РОМАШКИ ДЛЯ МИЛАШКИ» не является устойчивым словосочетанием, закрепленным в словарях, книгах, справочниках и других общедоступных источниках информации, кроме того, в указанном словосочетании его семантику определяет слово «РОМАШКИ», на которое падает логическое ударение, словесный элемент «ДЛЯ МИЛАШКИ» выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово «РОМАШКИ», поскольку является уточняющим элементом, что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве обозначений;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными в соответствии с признаками однородности товаров;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами производство конфет под обозначением «РОМАШКА/РОМАШКИ» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (как минимум с 1933 г.), что подтверждается историческими документами фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», справкой об объемах производства конфет, копиями этикеток и каталогов продукции, сертификатами соответствия, что свидетельствует о высокой различительной способности товарных знаков [1-4] как средства индивидуализации кондитерских изделий;

- ОАО «РОТ ФРОНТ» ранее уже оспаривал предоставление правовой охраны сходного по построению, фонетике, графике и семантике товарного знака «Ромашка для Наташки» по свидетельству № 292911, который был признан сходным до степени смешения с серией товарных знаков «Ромашка»/«Ромашки» в соответствии с Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2009 года по делу № А40-52677/2009, оставленного в силе Федеральным арбитражным судом Московского округа и Высшим арбитражным судом Российской Федерации.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «РОМАШКИ ДЛЯ МИЛАШКИ» по свидетельству №605346 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- исторические документы, подтверждающие длительность и интенсивность использования ОАО «РОТ ФРОНТ» товарного знака «РОМАШКА» [1];
- документы, подтверждающие международные регистрации товарных знаков «РОМАШКА/РОМАШКИ» [2];
- свидетельства на товарные знаки №№141755, 202456, 542838 и 475348 [3];
- справка об объемах выпуска продукции с 1933 по 2017 [4];

- сертификаты соответствия на кондитерскую продукцию [5];
- судебные акты [6].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в рассмотрении возражения не участвовал.

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

С учетом даты (27.07.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «Ромашки для милашки» по свидетельству №605346 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – *батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; бисквиты; булки; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орехи в шоколаде; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; сухари; тарты; тортильи; торты; украшения шоколадные для тортов; шоколад.*

Противопоставленный товарный знак «РОМАШКА» [1] также является словесным обозначением и выполнен буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется 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».

Товарный знак «РОМАШКИ» [2] является словесным обозначением и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак

охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия на основе арахиса; вафли; восточные сладости (кондитерские изделия); драже; какао; какао с молоком; какао-продукты; карамель [конфеты]; кондитерские изделия; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; конфеты; конфеты мятные; лакричные конфеты; лакричные палочки [кондитерские изделия]; леденцовый сахар; кондитерские изделия на основе миндаля; мучные изделия кондитерские; напитки на основе какао; напитки на основе какао с молоком; шоколадные напитки; шоколадные напитки с молоком; пастила [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; резинка жевательная, за исключением используемой для медицинских целей; сладкие плитки; торты; украшения съедобные для пирожных и тортов; шоколад; шоколадная глазурь; шоколадная глазурь с добавлением; шоколадная масса для формования; шоколадный крем (паста); кондитерские изделия на основе фундука - лещинный орех; халва; халвичная паста (паста на основе орехов, масличных семян); жировая глазурь; жировая глазурь с добавлениями».



Товарный знак [3] является комбинированным и содержит в своем составе слово «РОМАШКИ» и их стилизованное изображение. Знак выполнен в зеленой, желтой и белой цветовой гамме. Правовая охрана указанному знаку предоставлена для товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, а именно конфеты.



Товарный знак [4] также является комбинированным и содержит в своем составе слово «РОМАШКИ» и их стилизованное изображение.

Знак выполнен в красной, желтой и белой цветовой гамме. Правовая охрана указанному знаку предоставлена для товаров 30 класса МКТУ - *батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; вафли, в том числе, вафли-сэндвичи; вермишель; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на базе риса, в том числе, сухие завтраки, хлебцы; закуски легкие на базе хлебных злаков, в том числе, сухие завтраки, хлебцы; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе, сушки, бараки; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; макаронные изделия; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; карамель [конфеты]; каши молочные для употребления в пищу; киши; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупы пищевые, в том числе, крупа кукурузная, крупа манная, крупа овсяная, крупа ячневая; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кус-кус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука пищевая, в том числе, мука бобовая, мука из тапиоки пищевая, мука картофельная пищевая, мука кукурузная, мука пшеничная, мука соевая, мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки*

[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; пралине; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; равиоли; резинки жевательные; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы, сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости, в том числе, сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладкие рулеты, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасти кондитерские шоколадные, шоколадно-ореховые, шоколадно-молочные, готовые к употреблению в пищу; солод для употребления в пищу; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; спагетти; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; татиока; тарты; тесто миндальное; тортильи; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; ячмень очищенный.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что определяется на основании следующих признаков.

Фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением товарного знака [1] и словесных элементов «РОМАШКИ» товарных знаков [3, 4] в оспариваемый товарный знак, а также совпадением шести из семи звуков товарного знака [1] и занимающего начальную позицию в оспариваемом знаке слова «РОМАШКИ», на которое падает логическое ударение и с которого начинается восприятие обозначения потребителем. Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что добавление к слову «РОМАШКИ» дополнения «ДЛЯ МИЛАШКИ» в оспариваемом знаке не вызывает ассоциаций, существенно отличающихся от ассоциаций с цветком ромашка,

поскольку основное логическое ударение в знаке, как было указано выше, падает именно на слово «РОМАШКИ». Визуальный признак сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам, не влияющим на вывод о сходстве знаков. Вместе с тем, выполнение знаков буквами одного алфавита сближает их визуально.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку либо совпадают по виду (например, батончики злаковые с высоким содержанием белка, конфеты, кушанья мучные, торты, сухари, тарты, тортилы, шоколад), либо относятся к одним родовым группам – кондитерские изделия, в том числе мучные, хлебобулочные изделия, зерновые продукты и др.), имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Сходство сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в пункте 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605346 недействительным полностью.