

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 24.12.2018 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432124, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010716989 с приоритетом от 20.05.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.03.2011 за №432124 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» (далее – правообладатель, СОАО «Коммунарка»).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«РОМАШКОВЫЙ РАЙ»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на одной строке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №432124 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 3(2) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, для того, чтобы определить, способно ли обозначение ввести потребителя в заблуждение, целесообразно ответить на вопрос -

может ли оно вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение;

- суды в Постановлении ФАС Московского округа от 07.08.2012 по делу №А40-107148/11-12-822 («Долина» vs. «Русская долина»), в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2012 по делу №А40-149375/10-51-1260 («СВН» vs. «СВН») указывают, что способность введения потребителя в заблуждение обозначением может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя;

- оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров;

- благодаря высочайшему качеству кондитерской продукции ОАО «РОТ ФРОНТ», ее присутствию на рынке России около 200 лет - с 1826 г., а также благодаря широкой дистрибьюторской сети, вся продукция ОАО «РОТ ФРОНТ» ассоциируется в глазах потребителей с давними традициями кондитерского дела и с высоким качеством, заслужив доверие потребителей;

- ОАО «РОТ ФРОНТ» является производителем конфет «РОМАШКА» как минимум с 1933 г., производило их на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на словесный товарный знак «РОМАШКОВЫЙ РАЙ» по свидетельству №432124, и производит их в настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, копиями этикеток конфет «РОМАШКА», справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «РОМАШКА», статьями в газете «Кондитер», каталогами продукции;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» производство конфет под обозначением «РОМАШКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (более 75 лет по состоянию на 2010 г.), что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «РОМАШКА» за период с 1933 года по 2017 год;

- выведя на рынок в 30-х годах XX века конфеты «РОМАШКА», ОАО «РОТ ФРОНТ» поддерживает значительные годовые объемы производства данного

продукта вплоть до настоящего момента, при этом общий объем производства конфет под обозначением «РОМАШКА», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами с 1933 по 2010 г., составил не менее 38 044 221 кг (и это даже без учета некоторых данных из годовых отчетов фабрики, которые в архивах пока не обнаружены);

- конфеты под обозначением «РОМАШКА» широко представлены по всей России, разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ОАО «РОТ ФРОНТ» позволяют продавать конфеты под обозначением «РОМАШКА» во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья, в частности - в Абхазии, Молдове, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, странах ЕС, Южной Осетии и др.;

- начиная с 30-х годов в отношении кондитерской продукции под обозначением «РОМАШКА» производства фабрики «РОТ ФРОНТ» используются различные варианты дизайна упаковки, основной темой которых является название «РОМАШКА» и цветы ромашки;

- серия товарных знаков «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» фабрики «РОТ ФРОНТ» на дату приоритета товарного знака по свидетельству №432124 состояла из двух товарных знаков – РОМАШКА по свидетельству №141755, РОМАШКИ по свидетельству №202456, сведения о которых были доступны любому лицу;

- словесный элемент «РОМАШКА» уже имел широкую известность в отношении конфет «РОМАШКА» производства ОАО «РОТ ФРОНТ», начиная с 1933 г.;

- наименование кондитерской продукции «РОМАШКА» вызывает в сознании потребителя представление о высоком качестве данной продукции и о конкретном изготовителе данной продукции, то есть, словесное обозначение «РОМАШКА» в отношении кондитерской продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным товаром - конфетами «РОМАШКА», производимыми фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- слово «РОМАШКА» имеет словарное значение и семантически не связано с кондитерскими изделиями, а поэтому изначально обладало и обладает высокой

различительной способностью в отношении кондитерских изделий и потому обозначение «РОМАШКОВЫЙ РАЙ» без труда может вызвать смешение с товаром под обозначением «РОМАШКА» и ее изготовителем;

- поскольку товарные знаки «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» и «РОМАШКОВЫЙ РАЙ» используются и зарегистрированы в отношении однородных товаров (кондитерские изделия), следовательно, вероятность их смешения и введения потребителей в заблуждение значительно выше;

- учитывая широкую известность товарного знака «РОМАШКА» на дату подачи заявки на товарный знак «РОМАШКОВЫЙ РАЙ», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании «РОМАШКОВЫЙ РАЙ» падает на словесный элемент «РОМАШКОВЫЙ», который несет основную смысловую нагрузку в словосочетании «РОМАШКОВЫЙ РАЙ»;

- известность и популярность конфет «РОМАШКА» и их производителя - фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой в 2010 г. у обозначения «РОМАШКОВЫЙ РАЙ», использованы правообладателем товарного знака №432124 для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «РОМАШКОВЫЙ РАЙ», вызывая доверие и лояльность потребителей к этой продукции и к ее производителю, основанную на лояльности потребителей к продукции под названием «РОМАШКА» производства фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», вводя, тем самым, потребителей в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432124 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- исторические документы (Историческая справка о деятельности фабрики «РОТ ФРОНТ», годовые отчеты фабрики «РОТ ФРОНТ» с 1933 г., исторический этикет конфет «РОМАШКА» фабрики «РОТ ФРОНТ», статьи в газете «Кондитер», каталоги продукции «РОТ ФРОНТ», диплом за конфеты «РОМАШКА» [1];

- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска конфет «РОМАШКА» за 1933-2017 г.г. [2];
- свидетельство на товарный знак «РОМАШКА» №141755 [3];
- свидетельство на товарный знак «РОМАШКИ» №202456 [4];
- свидетельства о регистрации товарного знака «РОМАШКА» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» за рубежом [5];
- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слов «РОМАШКА» и «РАЙ» [6];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2018 по делу №СИП-574/2017 [7];
- сертификаты и декларация соответствия на кондитерскую продукцию [8].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения.

В отзыве правообладателя, в частности, указано, что представленные ОАО «Рот Фронт» доказательства подтверждают длительность и примерные объемы выпуска конфет с названием «РОМАШКА»/«РОМАШКИ». Однако сами по себе эти объемы и длительность еще не означают, что у потребителей сформировалась до даты приоритета товарного знака «Ромашковый рай» и сохранялась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» и ОАО «Рот Фронт» как производителем конфет с таким названием. Достоверным подтверждением наличия такой связи могли бы являться результаты социологического исследования о том, какие ассоциации возникают у потребителей с конфетами «РОМАШКА»/«РОМАШКИ». Выводы, основанные на иных данных, носят вероятностный характер и являются скорее предположениями. Также правообладателем отмечено, что на сегодняшний день совершенно неправомерно утверждать, что товар, выпускаемый на протяжении более 75 лет, в силу давности выпуска как таковой, ассоциируется потребителями с конкретным изготовителем. Конфеты, маркированные обозначением «РОМАШКА»/«РОМАШКИ», на территории Российской Федерации изготавливает не только ОАО «Рот Фронт», но и

другие кондитерские предприятия - его лицензиаты. По состоянию на 20.05.2010 конфеты, маркированные обозначением «РОМАШКА»/«РОМАШКИ», не могли ассоциироваться у потребителей на территории Российской Федерации с одним конкретным производителем, поскольку их изготавливали разные лица в различных регионах России, с указанием в каждом случае наименования изготовителя. В такой ситуации обозначение «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» скорее указывает на определенный вид конфет и их вкусовые характеристики. Кроме того, по мнению правообладателя, товарный знак по свидетельству № 432124 «Ромашковый рай» фонетически, графически, семантически и в целом не сходен с обозначением «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» до такой степени, чтобы вызвать смешение с ним.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ОАО «РОТ ФРОНТ» и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 432124.

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

С учетом даты (20.05.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение

признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №432124 представляет собой словесное обозначение **«РОМАШКОВЫЙ РАЙ»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «какао; какао-продукты; кондитерские изделия; вафли; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудра сахарная; сладости; торты; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад».

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

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 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 **«РОМАШКОВЫЙ РАЙ»** показал, что он ассоциируется с обозначениями **«РОМАШКА/РОМАШКИ»**, используемыми лицом, подавшим возражение, в отношении кондитерских изделий, что определяется на основании следующего.

Указанные ассоциации возникают в силу совпадения большей части звуков и их расположения в обозначениях, в частности, совпадающие звукосочетания в оспариваемом знаке находятся в начальной части обозначения, с которой, в первую очередь, начинается восприятие знака потребителем. Близкие смысловые ассоциации сравниваемых обозначений обусловлены тем, что оспариваемый знак также, как и используемое обозначение, связан с цветком ромашка, что обусловлено наличием в нем прилагательного «РОМАШКОВЫЙ», образованного от слова ромашка. Визуальный признак сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам, не влияющим на вывод о сходстве знаков.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «РОМАШКА», начиная с 1933 года, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «РОМАШКА» за период с 1933 года по 2017 год. В частности, в период с 1933 года по 2007 год (то есть до даты приоритета товарного знака «РОМАШКОВЫЙ РАЙ») общий объем производства конфет под обозначением «РОМАШКА»/»РОМАШКИ», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1933 по 2010 г., составил не менее 38 044 221 кг.

Таким образом, обозначение «РОМАШКА»/»РОМАШКИ» в течение длительного периода времени (более 75 лет до даты приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, - ОАО «РОТ ФРОНТ», в результате чего приобрело широкую известность на территории России в отношении кондитерских изделий, а именно конфет.

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком «РОМАШКОВЫЙ РАЙ», 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.

Как следует из возражения, обозначение «РОМАШКА» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными товарам 30 класса МКТУ – кондитерские изделия; вафли; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; торты; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №432124, поскольку они либо имеют один вид (конфеты), либо относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

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 №432124 в отношении указанных выше товаров требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается таких товаров как «какао; какао-продукты; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; пудра сахарная», то указанные товары имеют другой вид, не относятся к кондитерским изделиям и имеют иное назначение.

Следовательно, в отношении указанных товаров отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432124 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия; вафли; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на

основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; торты; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад».