

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.02.2017 (далее – Роспатент) возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583143, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015710770 с приоритетом от 14.04.2015 зарегистрирован за №583143 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.08.2016 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Ангара», г. Иркутск (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Ангара ромашковая», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Роспатент 27.02.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №583143 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в настоящее время фабрика «Рот Фронт» производит более 200 наименований высококачественных кондитерских изделий - различные виды карамели, конфет, шоколада, вафель, драже и халвы;

- за высокое качество своей продукции фабрика «Рот Фронт» многократно удостоивалась высших наград, призов и дипломов, так, с 1958 г. по 2004 г. фабрика «Рот Фронт» участвовала в 48 выставках, конкурсах, ярмарках, где ею были получены 174 медали: золотые, серебряные, бронзовые (в 1972 г. в честь 50-летия образования СССР -

Юбилейный Почетный Знак; в 1976 г. за успешное выполнение 9-й пятилетки - Орден Ленина; в 1998 г. в Швейцарии и США за качество продукции - Гран При «Золотая чаша» и Гран При «Золотой приз Америки»);

- с момента своего создания и по настоящее время ОАО «РОТ ФРОНТ» - это сочетание новейших технологий с многолетними традициями производства высококачественной продукции, при производстве продукции используется натуральное сырье;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесных товарных знаков «РОМАШКА» по свидетельству №141755[1], «РОМАШКИ» по свидетельству №202456[2] и комбинированных товарных знаков со словесным элементом «РОМАШКИ» по свидетельствам №№475348 и 542838[3-4], зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- при сравнении товарных знаков «РОМАШКА» / «РОМАШКИ» и «АНГАРА РОМАШКОВАЯ» необходимо учитывать, что товарные знаки ОАО «РОТ ФРОНТ» в отношении кондитерской продукции обладают существенной различительной способностью, ими маркированы одни из самых популярных кондитерских изделий в России, присутствующих длительное время на кондитерском рынке России (как минимум с 1933 года), т.е. видя перед собой этикетку, на которой размещено слово «Ромашка», «Ромашки» или слово «Ромашковая», у потребителя однозначно будут возникать ассоциации с широко известными и популярными кондитерскими изделиями, выпускаемыми длительное время ОАО «РОТ ФРОНТ» под указанными товарными знаками;

- при анализе на предмет фонетического сходства необходимо учитывать такие критерии как характер совпадающих частей обозначений (элемент, на который падает логическое ударение), вхождение одного обозначения в другое (посредством элемента «РОМАШК», ударение, которые как раз свидетельствуют о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений;

- в рассматриваемом знаке словесные элементы «Ангара» и «Ромашковая» не имеют какой-либо устойчивой смысловой связки, при этом основная фонетическая нагрузка в силу большего количества букв, слогов и звуков падает на словесный элемент «Ромашковая»; словесный элемент «Ангара» выступает в качестве фонетически второстепенного элемента;

- сравниваемые товарные знаки не имеют существенных графических отличий, так как выполнены стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита;

- исходя из смысловых значений словесных элементов «Ангара» (река на юго-западе Восточной Сибири) и «Ромашковая» (прилагательное к ромашка), они являются не связанными между собой по смыслу (т.е., по сути, не являются словосочетанием), таким образом, обозначение «Ангара ромашковая» необходимо рассматривать по каждому из составляющих его элементов;

- в том случае, если рассматривать словесный элемент «Ангара» с точки зрения указания на индивидуализирующую часть фирменного наименования правообладателя, то указанный элемент будет индивидуализировать не саму продукцию, а производителя, в таком случае единственным индивидуализирующим именно продукцию элементом остается словесный элемент «Ромашковая», который является сходным до степени смешения с товарными знаками «Ромашка/Ромашки»;

- обозначение «Ангара» относится к неохраняемым обозначениям, поскольку состоит из географического названия и воспринимается как указание на место нахождения правообладателя - ООО «Кондитерская фабрика «Ангара»;

- согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса обозначениям, указывающим на место производства товара, не предоставляется правовая охрана; указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения;

- обозначение «АНГАРА» могло бы получить правовую охрану в составе товарного знака «АНГАРА РОМАШКОВАЯ» при условии приобретения им различительной способности в результате длительного и интенсивного использования, однако, ОАО «РОТ ФРОНТ» полагает, что в материалах заявки на товарный знак «ЛАСТОЧКИНА АНГАРА» по свидетельству №583143 такие материалы отсутствуют, экспертизой не изучались и,

соответственно, приобретение различительной способности словесного элемента «АНГАРА» в ходе экспертизы не устанавливалось экспертом;

- учитывая длительность использования обозначения «Ласточка» в отношении кондитерской продукции, большие объемы производства данной продукции, а также узнаваемость и признание продукции потребителями, можно прийти к выводу, что товарные знаки «Ромашка/Ромашки» на дату приоритета товарного знака «АНГАРА РОМАШКОВАЯ» по свидетельству № 583143 уже были хорошо известны как наименование кондитерской продукции производства ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- учитывая, что способность введения потребителя в заблуждение обозначением может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя, можно сделать вывод, что обозначение «АНГАРА РОМАШКОВАЯ», будучи расцененным потребителем как продолжение линейки товарных знаков ОАО «РОТ ФРОНТ», может породить у потребителя представление через ассоциации с известным им обозначением «Ромашка»/«Ромашки» о том, что продукция, маркированная обозначением «АНГАРА РОМАШКОВАЯ», имеет отношение к ОАО «РОТ ФРОНТ», а именно: либо произведена им, либо произведена с его разрешения;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №583143, однородны товарам, для которых предоставлена охрана товарным знакам [1-4], по виду, роду, назначению и др. признакам однородности;

- сходство товарных знаков и однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, способны привести к смешению товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, на российском рынке;

- необходимо также особое внимание обратить на практику Высшего Арбитражного суда РФ по вопросам определения сходства до степени смешения, в частности, одним из показательных является дело № А40-9614/2012 о возможности регистрации в качестве товарного знака обозначения «Ласточка-певунья» при наличии зарегистрированного товарного знака «Ласточка»;

- президиум ВАС РФ в Постановлении от 18.06.2013 года № 2050/13 признал товарный знак «Ласточка» и обозначение «Ласточка-певунья» сходными до степени

смешения, при этом выработав следующие критерии: «Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком»; «в ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды апелляционной и кассационной инстанций не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 года № 2979/06, от 17.04.2012 года № 16577/11, согласно которой вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общее впечатление).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583143 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии исторических документов, подтверждающих длительность и интенсивность использования ОАО «РОТ ФРОНТ» товарного знака «Ромашка» [5];
- справка об объемах выпущенной продукции под товарным знаком «Ласточка» [6];
- копии сертификатов соответствия [7];
- распечатка с сайта ООО «Кондитерская фабрика «Ангара»[8].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- товарный знак «Ангара ромашковая» и товарный знак «Ромашка» производят различное общее впечатление;
- товарный знак «Ангара ромашковая» воспринимается в целом как некое понятие, в котором основная смысловая нагрузка достигается за счет использования существительного «Ангара», прилагательное «ромашковая» в данном случае является неким уточнением, сужает смысл определяемого слова, придавая ему особый оттенок, конкретизирует смысл определяемого слова: не вообще «Ангара» в смысле реки, а «Ангара ромашковая» в смысле впечатлений - на берегах реки в летнее время наблюдаются целые поля белых ромашек, отсюда и возникло фантазийное словосочетание «Ангара ромашковая»;

- обозначение «Ангара ромашковая» представляет собой словосочетание, построенное по принципу подчинительной связи - согласования, при котором присутствует главное слово, в котором заключено основное базовое лексическое значение, в данном случае - существительное Ангара, и зависимое слово, которое находится «в согласии» с главным, согласуется с ним, придает определительное значение, в данном случае - это прилагательное «ромашковая»;

- правообладатель является владельцем серии товарных знаков, образованных словом «Ангара» - Ангара по свидетельствам №№206713, 422875, Ангара ромашковая по свидетельству №583143 и Ласточкина Ангара по свидетельству №583144;

- доминирующим элементом в этих знаках является слово «Ангара», совпадающее с отличительной частью фирменного наименования и являющееся именем существительным, на которое падает логическое ударение, а не на слово «ромашковая», как указано в возражении;

- различия в фонетике (иной состав и количество звуков и слогов) и семантике (различное значение: название птицы и впечатление/событие) товарных знаков «РОМАШКА», «РОМАШКИ» и товарного знака «АНГАРА РОМАШКОВАЯ», несмотря на наличие прилагательного «РОМАШКОВАЯ» в оспариваемом знаке, позволяют сделать вывод о несходстве знаков до степени смешения при их восприятии в целом, а не в составе отдельных элементов, как того требует лицо, подавшее возражение;

- заявитель возражения слишком широко подходит к определению объема охраны своего товарного знака, исходя из логики заявителя, подлежит запрету регистрация любых обозначений, включающих слово «ромашка»;

- подобная трактовка нарушает баланс интересов участников правоотношений, товарный знак - это предоставленная законом монополия, но монополия именно на зарегистрированный товарный знак, а не в целом на слово и любые варианты его использования;

- позицию правообладателя оспариваемого товарного знака подтверждает многочисленная практика Роспатента по регистрации товарных знаков, содержащих в своем составе словесный элемент «ромашка», «ромашки», «ромашковое», «ромашковый», см. например, Ромашковый букет №249669; Поле ромашек №335734; Ромашковое

настроение №361434; Ромашковый цвет №384630; Ромашковый рай №432124; Скромница-ромашка №268942; Ромашки для милашки №605346 и др.;

- никаких фактических данных, например, данных социологического опроса, подтверждающего смешение на рынке товаров владельца товарных знаков по свидетельствам №№141755, 202456, 475348, 542838 «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» и оспариваемого товарного знака «АНГАРА РОМАШКОВАЯ» не представлено;

- широкое производство и реализация кондитерской продукции под брендом «АНГАРА» начато в 2005 году, т.е. за 10 лет до подачи заявки, что свидетельствует о приобретении обозначением «АНГАРА РОМАШКОВАЯ» дополнительной (к основной, заложенной в обозначение) различительной способности в результате длительного использования;

- по состоянию на 30 марта 2017 г. правообладателем было изготовлено и реализовано 569,5 тонн конфет «Ангара ромашковая», в 2015 и 2016 годах ежегодный выпуск конфет «Ангара ромашковая» превышал 120 тонн, что подтверждает широкую известность конфет среди потребителей Иркутской и Амурской областей, республики Бурятии, Алтайского, Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краев;

- таким образом, товарные знаки и продукция лица, подавшего возражение, сосуществовали на рынке в течение более чем 12 лет, при этом никаких споров не возникало, за весь период производства конфет «Ангара ромашковая» правообладатель товарного знака не получил ни одной претензии от заявителя по факту возможного смешения продукции;

- указанное свидетельствует о том, что продукция марки «Ангара» не смешивалась и не смешивается потребителем с продукцией «Ромашка», «Ромашки»;

- подача возражения на данном этапе, когда правообладателем оспариваемого товарного знака вложены значительные средства в его продвижение и налажена система сбыта продукции «Ангара ромашковая», может быть расценена как злоупотребление правом и актом недобросовестной конкуренции;

- правообладатель товарного знака не оспаривает, что ОАО «РОТ ФРОНТ» является флагманом кондитерской промышленности России, имеет богатейшие исторические и технологические традиции в производстве конфет, однако следует отметить, что сорт

конфет «РОМАШКА» был создан в СССР в начале 40-х годов и в течение длительного времени словесное обозначение «Ромашка» и этикет с изображением цветков ромашки использовались различными производителями при выпуске указанного сорта шоколадных конфет, следовательно, товарные знаки по свидетельствам №№141755, 202456, 475348, 542838 «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» не обладали различительной способностью на дату приоритета на основании статьи 1483 ГК РФ.

К отзыву приложена справка об объемах производства с 2006 по 1 кв.2017 [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.04.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №583143 представляет собой словесное обозначение «Ангара ромашковая», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена для товаров 30 класса МКТУ – конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; конфеты мятные; сладости; конфеты; шоколад; карамель [конфеты].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «РОМАШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, в том числе для товаров «кондитерские изделия».

Товарный знак [2] также является словесным и представляет собой слово «РОМАШКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, в том числе для товаров «кондитерские изделия, конфеты».

Товарный знак [3] является комбинированным и представляет собой этикетку с расположенными друг под другом словами «РОМАШКИ» и стилизованными изображениями трех цветков ромашки, которые повторяются несколько раз. Знак выполнен в бело-желто-зеленой цветовой гамме. Охрана этому знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, а именно конфеты.

Товарный знак [4] также является комбинированным и представляет собой этикетку с расположенными друг под другом словами «РОМАШКИ» и стилизованными изображениями трех цветков ромашки, которые повторяются несколько раз. Знак выполнен в бело-желто-красной цветовой гамме. Охрана этому знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе для товаров «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; кондитерские изделия мучные, на основе миндаля и на основе арахиса; конфеты, конфеты лакричные, сладости, шоколад».

Анализ перечня товаров сравниваемых регистраций показал, что товары 30 класса МКТУ, в том числе «кондитерские изделия, конфеты, сладости, шоколад», в отношении которых действуют противопоставленные знаки, однородны товарам «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; конфеты мятные; сладости; конфеты; шоколад; карамель [конфеты]», в отношении которых предоставлена

правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковое назначение, одинаковые каналы сбыта и один круг потребителей, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ ввиду отсутствия их сходства по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства словесных обозначений на основании пункта 14.4.2.2 Правил.

Отсутствие фонетического сходства сравниваемых знаков обусловлено тем, что оспариваемый знак является словосочетанием, состоит из двух слов «Ангара» и «ромашковая», в то время как знаки [1-4] состоят из одного слова «Ромашка/Ромашки» и отличаются по количеству слов, слогов, букв и звуков, по составу согласных и гласных звуков и распределению ударений.

При этом, следует отметить, что вопреки доводам возражения, словесный элемент «ромашковая» не является сильным элементом оспариваемого товарного знака, поскольку в словосочетании «Ангара ромашковая» слово «ромашковая» является зависимым и выполняет роль определения, т.е. указывает на какой-либо признак предмета. Несмотря на то, что часть «РОМАШК-» входит в один из элементов оспариваемого обозначения (слово «ромашковая»), указанного совпадения недостаточно для признания сравниваемых товарных знаков сходными по фонетическому признаку сходства с учетом вышеуказанных звуковых отличий.

В отношении отсутствия семантического сходства обозначений следует отметить, что смысловое значение оспариваемого товарного знака «Ангара ромашковая» определяется, прежде всего, словом «Ангара», на которое падает основное логическое ударение в знаке.

Вместе с тем, оспариваемый знак с точки зрения русского языка является словосочетанием, в котором слова «ромашковая» и «Ангара» связаны между собой по смыслу. С учетом данного обстоятельства обозначение «Ангара ромашковая» может восприниматься как «река Ангара, на берегах которой растут ромашки».

В товарных знаках [1-4] слова «РОМАШКА», «РОМАШКИ» означают травянистое растение семейства сложноцветных, что отличается по смыслу от указанных выше значений оспариваемого знака.

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что, хотя знаки и выполнены буквами одного алфавита, однако они имеют разную длину, некоторые отличия в шрифтовом исполнении слов. Кроме того, они отличаются наличием слова «Ангара» в оспариваемом знаке, а также цветовой гаммой и изобразительными элементами [3-4].

Довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «Ангара» относится к неохраняемым элементам, поскольку является географическим названием и воспринимается как указание на место нахождения правообладателя, является необоснованным, поскольку река не может являться местом производства товаров и местонахождением ООО «Кондитерская фабрика «Ангара».

Кроме того, товары, в отношении которых охраняется оспариваемый знак, а именно кондитерские изделия не относятся к товарам, характеристики которых связаны с географическим происхождением, как, например, уральские самоцветы, астраханские арбузы, тюменская нефть и др.

В связи с указанным словесный элемент «Ангара» сам по себе и словосочетание «Ангара ромашковая» воспринимаются в рассматриваемом случае в качестве фантазийных обозначений, следовательно, отсутствуют основания для признания слова «Ангара» неохраняемым элементом согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения, касающегося необходимости учитывать практику суда, коллегия отмечает следующее.

Вывод Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 №2050/13, о том, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком, не применим к спорному товарному знаку «Ангара ромашковая», поскольку коллегия не усматривает аналогий с обозначением «Ласточка-певунья», которого касался вывод, приведенный в вышеуказанном судебном акте, о сходстве до степени смешения с товарным знаком «Ласточка».

Также следует отметить, что согласно возражению основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583143 является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходства до степени смешения с товарными знаками [1-4], следовательно, сведения об объемах и длительности производства конфет под наименованием «РОМАШКА/РОМАШКИ» и возможные ассоциации с широко известными и популярными кондитерскими изделиями, выпускаемыми длительное время ОАО «РОТ ФРОНТ», не имеют значения при анализе сходства сопоставляемых обозначений.

В результате изложенного выше коллегия делает вывод о невозможности смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

Таким образом, оспариваемый товарный знак признан соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №583143.