

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 31.03.2017, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575419, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015711534 с приоритетом от 20.04.2015 зарегистрирован 20.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №575419 на имя Акционерного общества «Кондитерско-макаронная фабрика «КРАСКОН», г.Красноярск (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛАКОМКА КРАСКОНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.03.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №575419 в отношении части 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ЛАКОМКА КРАСКОНА» по свидетельству № 575419 сходен до степени смешения с товарным знаком «ЛАКОМКА» по свидетельству №126784, имеющим более ранний

приоритет, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков определяется на основании критериев фонетического и графического сходства, ввиду совпадения состава гласных и согласных звуков, использования одинаковых заглавных букв кириллического алфавита в словесных элементах «ЛАКОМКА».

Смысловое сходство сравниваемых товарных знаков определяется тождеством словарных значений совпадающих словесных элементов «ЛАКОМКА» - тот, кто любит лакомиться, с учетом того, что словесные элементы «ЛАКОМКА КРАСКОНА» не образуют устойчивого словосочетания, закреплённого в словарях, книгах, журналах и других общедоступных источниках информации. Учитывая широкую известность товарного знака «ЛАКОМКА», основное логическое ударение в словосочетании «ЛАКОМКА КРАСКОНА» падает на словесный элемент «ЛАКОМКА», который имеет самостоятельное семантическое значение и несет основную смысловую нагрузку.

Кондитерские изделия, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются продуктами повседневного питания, товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товаров снижено, в связи с чем вероятность смешения при покупке этих товаров усиливается.

В возражении также приведена информация об известности кондитерских изделий, маркированных товарным знаком «ЛАКОМКА», которые в течение 24 лет, предшествующих дате подачи заявки на товарный знак «ЛАКОМКА КРАСКОНА», производятся ОАО «РОТ ФРОНТ». Помимо противопоставленного товарного знака, лицо, подавшее возражение, является правообладателем комбинированного товарного знака «ЛАКОМКА в глазури карамель» по свидетельству №518288 с датой приоритета от 12.12.2012.

Лицо, подавшее возражение, также обладает исключительным правом на словесный товарный знак «ЛАКОМКА» по международной регистрации №1227576 в отношении кондитерских изделий в таких странах как США, ЕС, Израиль, Китай, Монголия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, полагает, что центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы при восприятии словосочетания «ЛАКОМКА КРАСКОНА», является именно словесный элемент «ЛАКОМКА».

В этой связи появление на рынке других производителей кондитерских изделий, маркированных товарными знаками, включающими словесный элемент «ЛАКОМКА», неизбежно вызовет смешение и ассоциации с кондитерской продукцией под товарным знаком «ЛАКОМКА» ОАО «РОТ ФРОНТ».

По мнению лица, подавшего возражение, очевидным становится тот факт, что в оспариваемом товарном знаке изначально сделан акцент на слове «ЛАКОМКА» с учетом широкой известности и популярности кондитерских изделий, маркированных противопоставленным товарным знаком «ЛАКОМКА», длительное время выпускаемых лицом, подавшим возражение.

В возражении приведены примеры товарных знаков, зарегистрированных на имя правообладателя оспариваемого товарного знака, в которых использованы словесные элементы, вызывающие ассоциации с известными товарными знаками других лиц, что, по мнению лица, подавшего возражение, нарушает права законных и добросовестных правообладателей, дезориентирует потребителей и, в конечном итоге, приводит к утрате различительной способности этих товарных знаков.

В возражении также приведена ссылка на Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации №3691/06 от 18.07.2006, согласно которому «...угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг».

С учетом вышеуказанных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №575419 недействительной в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; вещества ароматические кофейные; дрожжи; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; карамели, включенные в 30 класс; конфеты; конфеты лакричные, включенные в 30 класс; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мороженое фруктовое; мука; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; пастилки [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; продукты мучные; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; торты фруктов-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; шоколад.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии свидетельств Российской Федерации на товарные знаки №№126784, 518288, свидетельство №00407 Республики Абхазия и международная регистрация №1227576;
- декларация соответствия и сертификат соответствия на продукцию ОАО «РОТ ФРОНТ», включая конфеты глазированные «Лакомка с орешками и черносливом»;
- справка об объемах продукции под товарным знаком «ЛАКОМКА» выпускаемой с 1996 по 2016 гг. ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами;
- информация о товарном знаке «ЛАКОМКА КРАСКОНА» по свидетельству №575419;
- выдержки из Словаря русского языка С.И. Ожегова;
- историческая справка ОАО «РОТ ФРОНТ», копии годовых отчетов и планов, копии этикеток конфет «ЛАКОМКА», копии каталогов ОАО «РОТ ФРОНТ»; копии наград кондитерской продукции «ЛАКОМКА».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

По мнению правообладателя, сравниваемые словесные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку в оспариваемом товарном знаке «ЛАКОМКА КРАСКОНА» сильным элементом является слово «КРАСКОНА» - производное от слова «КРАСКОН», ввиду его особенного значения для производителя и потребителя кондитерских продуктов. Значение слова «ЛАКОМКА» тесно связано не с конкретным кондитерским изделием, а со сладостями или лакомствами. Словесный элемент «ЛАКОМКА» является слабым элементом, известным потребителю еще по сборнику «Рецептуры на конфеты и ирис» от 1952 и 1986 годов, утвержденному ГОСАГРОПРОМОМ СССР, в котором содержался точный состав конфет и рецептов, позволявший использовать данное обозначение как описательное любым кондитерским фабрикам при соблюдении указанных в сборнике условий. Таким образом, это обозначение повсеместно знакомо потребителю и широко распространено среди многих кондитерских компаний, что подтверждается данными о производстве продукции Красноярским кондитерско-макаронным объединением в 1984, 1985, 1986 и 1988 годах.

Об этом же свидетельствуют товарные знаки, зарегистрированные в отношении кондитерских изделий («ЛЕСНАЯ ЛАКОМКА» по свидетельствам №№468155, 162877; «КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству №236300; «НЕВСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству №340061; «ЗЕБРА-ЛАКОМКА» по свидетельству №266715; «ЧУДО-ЛАКОМКА» по свидетельству №215272) на имя разных правообладателей.

Слабая различительная способность слова «ЛАКОМКА» указывает на то, что слово «КРАСКОНА» является сильным и оригинальным элементом оспариваемого товарного знака, которое ассоциируется у потребителя с продукцией только одного производителя – АО «КРАСКОН», одного из старейших предприятий города Красноярска.

Обозначения «КРАСКОН» и «КРАСКОША» являются визитной карточкой предприятия. Для усиления связи между фабрикой и ее продукцией было принято решение включить в наименования большинства сладостей элемент «Краскон» или «Краскоша» и производные от них.

По мнению правообладателя, именно отсутствие сходства по сильному элементу «КРАСКОН» необходимо учитывать при рассмотрении данного возражения.

Исходя из вышеуказанного, правообладатель делает вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства и полагает, что элемент «КРАСКОН» привносит в обозначение качественно иное значение и отсылает к названию конкретного кондитерского предприятия на территории города Красноярска, в связи с чем у потребителей отсутствуют какие-либо ассоциации с московской компанией ОАО «РОТ ФРОНТ» и его продукцией.

В отзыве также приведена ссылка на решение Роспатента по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку «КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству №236300, которому был противопоставлен товарный знак «ЛАКОМКА» по свидетельству №126784, в удовлетворении которого было отказано, а также ссылка на решение Роспатента по возражению на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «Краскоша – друг белочки» по заявке №2010706623, по результатам которого было принято решение о его регистрации в качестве товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №575419 в полном объеме.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия сборника «Рецептуры на конфеты и ирис» от 1952 года и от 1986 года;
- копии обсчетов товарной продукции по Красноярскому кондитерско-макаронному объединению за 1984 -1086 и 1988 годы и себестоимости сравниваемой товарной продукции за 1984 год;
- выписка из Открытых реестров по запросу «Лакомка»;
- копии учредительных документов АО «КРАСКОН»;
- копия справки 1985-2016гг.;
- копии Сертификатов соответствия и Деклараций соответствия Таможенного союза;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и медалей, полученных на краевых, региональных, российских и международных конкурсах; информация из СМИ о правообладателе и его продукции;

- выписка из Открытых реестров по запросу «Краскон»;

- копия упаковки продукции «ЛАКОМКА КРАСКОНА»;

- заключения коллегий палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений, приложенные к решениям Роспатента.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты приоритета (20.04.2015) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 №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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛАКОМКА КРАСКОНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза пищевая, включенная в 30 класс; дрожжи; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; карамели, включенные в 30 класс; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные, включенные в 30 класс; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; лапша; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; птифуры [пирожные]; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты мучные; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; спагетти; сухари; сухари панировочные; тесто из бобов сои, включенное в 30 класс; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного*

теста; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; шоколад; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]».

Противопоставленный товарный знак «ЛАКОМКА» по свидетельству №126784 также является словесным обозначением и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ *«кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 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»*. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 30.09.2023.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, оспариваемый товарный знак включает в себя фонетически тождественный с противопоставленным товарным знаком словесный элемент «ЛАКОМКА» (полное фонетическое вхождение), расположенный в начальной части товарного знака, что определяет вывод о фонетическом сходстве знаков.

При анализе сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства следует отметить, что логическое ударение в словосочетании «ЛАКОМКА КРАСКОНА» падает на существительное «ЛАКОМКА», а не на словесный элемент «КРАСКОНА», которое является дополнением, зависимым от существительного.

В силу указанного, можно сделать вывод о подобии понятий и идей, заложенных в сравниваемые знаки, и, соответственно, об их семантическом сходстве, так как дополнение «КРАСКОНА» не меняет смыслового значения словесного элемента «ЛАКОМКА» (лакомка — тот, кто любит лакомства, см. <http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/>) и не привносит в него какую либо новую идею или понятие.

В этой связи коллегия не может согласиться с мнением правообладателя о том, «...что элемент «КРАСКОН» привносит в обозначение качественно иное значение...», поскольку семантика слова «лакомка» в товарном знаке «ЛАКОМКА КРАСКОНА» остается неизменной и понятной без дополнительных рассуждений и домысливания.

Визуальное сходство сравниваемых словесных товарных знаков обусловлено использованием в них заглавных букв русского алфавита стандартного шрифта, при этом начальная часть полностью совпадает, в силу чего формируется сходное общее зрительное впечатление от их восприятия.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575419, являются однородными с товарами 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе товаров. Следует отметить, что правообладатель в своем отзыве не опровергает однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака «ЛАКОМКА КРАСКОНА», с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку она очевидна. Кроме того, указанные товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак «ЛАКОМКА КРАСКОНА» в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком «ЛАКОМКА» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №575419 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными для части товаров 30 класса МКТУ.

Довод правообладателя о том, что словесный элемент «ЛАКОМКА» является слабым и описательным из-за того, что был известен потребителю по сборникам «Рецептуры на конфеты и ирис» за 1952 и 1986 годы, утвержденным, соответственно, Министерством пищевой промышленности СССР и ГОСАГРОПРОМом СССР, нельзя признать убедительным, так как это обозначение в течение длительного времени (более 20 лет) используется для маркировки кондитерских изделий лицом, подавшим

возражение, что свидетельствует о том, что у потребителя за это время смогла сложиться устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением и лицом, подавшим возражение.

Что касается аргументов правообладателя в обоснование довода о слабости словесного элемента «ЛАКОМКА», базирующихся на приведенных в возражении примерах регистраций товарных знаков, включающих слово «ЛАКОМКА», и на практику Роспатента со ссылками на решения палаты по патентным спорам, то коллегия также не может с ними согласиться, поскольку при регистрации товарных знаков, как и при рассмотрении возражений, учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

Коллегия приняла во внимание материалы, представленные в отзыве, об истории АО «Краскон» и о высоком качестве производимой им кондитерской продукции, однако эти сведения не опровергают вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575419 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ - бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; вещества ароматические кофейные; дрожжи; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; карамели, включенные в 30 класс; конфеты; конфеты лакричные, включенные в 30 класс; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских

изделий (заварной крем); мороженое; мороженое фруктовое; мука; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; пастилки [кондитерские изделия]; птифуры [пирожные]; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; продукты мучные; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; шоколад.