

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.04.2014, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479115, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012712583 с приоритетом от 19.04.2012 зарегистрирован 25.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №479115 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ОАО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», г. Липецк (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет



собой этикетку с фоновым рисунком в виде неба с облаками, стилизованным изображением парящих ласточек и словесными элементами «ROSHEN» и «Смех ласточки».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том,

что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №479115 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «РОТ ФРОНТ» является одним из старейших и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков, содержащих словесные элементы «Ласточка» и «Ласточки» (свидетельства №№124607, 163649, 474220, 226227);

- в товарном знаке по свидетельству №479115 основным элементом, индивидуализирующим товар, является расположенное в центральной части стилизованное изображение на фоне облаков летящих в разные стороны ласточек;

- также в центральной части оспариваемого товарного знака расположен словесный элемент «ROSHEN», вместе с тем, его нельзя в полной мере отнести к элементам, индивидуализирующим продукцию, поскольку он является индивидуализирующей частью фирменного наименования правообладателя - ОАО ЛКФ «Рошен» и будет восприниматься потребителем как указание на производителя товара, а не на обозначение, индивидуализирующее сам товар;

- кроме того, словесный элемент «ROSHEN» выполнен бледно-желтым цветом на белом фоне, что затрудняет его прочтение;

- присутствующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Смех ласточки» также необходимо отнести к индивидуализирующим, однако, особое внимание следует обратить на его расположение: в правой и левой частях обозначения по вертикали очень мелким шрифтом белого цвета на голубом фоне;

- для всех присутствующих в перечне товарного знака по свидетельству №479115 товаров 30 класса МКТУ характерным видом упаковки является упаковка в виде завертки (завертки конфет, завертки карамели и т.д.);

- поскольку словесные элементы «Смех ласточки» расположены вертикально по краям этикета, они попадают на места скрутки и становятся нечитаемыми для потребителей;

- в комбинированных товарных знаках ОАО «РОТ ФРОНТ» основными элементами, индивидуализирующими товар, является расположенное в центральной части стилизованное изображения летящих в разные стороны ласточек (в товарном знаке по свидетельству №163649 ласточки парят на фоне облаков), а также словесный элемент «Ласточка»;

- путем сравнения элементов товарных знаков, влияющих на общее зрительное впечатление, можно констатировать, что, несмотря на наличие незначительных расхождений во внутренних деталях обозначений, сравниваемые товарные знаки производят сходное общее зрительное, поскольку имеют сходные элементы, определяющие первое зрительное впечатление, а именно изображение летящих в разные стороны ласточек, фон в виде стилизованного изображения облаков (для товарных знаков № 479115 и № 163649) и близкое композиционное построение: изобразительный элемент в виде летящих в разные стороны ласточек расположен в центральной части товарных знаков, словесный элемент расположен вертикально по краям товарных знаков (для товарных знаков №479115 и №163649);

- совокупное смысловое значение словесного обозначения «Смех ласточки» - «выражение полноты радости маленькой быстро летающей птицей из отряда воробьиных с длинными острыми крыльями путем издания отрывистых характерных звуков, сопровождающихся короткими и сильными выдыхательными движениями»;

- очевидно, что, сама по себе птица «ласточка» не может смеяться, кроме того, не возможно себе представить звуки, которые могла бы издавать ласточка при смехе, т.е. обозначение «Смех ласточки» - это некое вымышленное явление, «пустое» понятие (для потребителя);

- принимая во внимание соотношение словесных и изобразительных элементов сравниваемых обозначений, учитывая, что в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках заложена идея летящей ласточки, можно констатировать, что сравниваемые обозначения имеют общую смысловую идею;

- следовательно, несмотря на существующие отличия, за счет сходства до степени смешения доминирующих изобразительных элементов, сходства

композиционного построения элементов, схожей цветовой гаммы, выполнения обозначений в рисованном стиле, общей смысловой идеи, а также сходства словесных элементов, товарный знак ОАО ЛКФ «Рошен» по свидетельству №479115 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков ОАО «РОТ ФРОНТ» по свидетельствам №124607, №163649, №226227 и №474220, поскольку ассоциируется с ними в целом, и зарегистрирован в отношении товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ОАО «РОТ ФРОНТ» по свидетельствам №124607, №163649, №226227 и №474220;

- кроме того, товарный знак ОАО ЛКФ «Рошен» по свидетельству №479115 способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №479115 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из Базы данных Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству № 479115 [1];
- копия свидетельства №124607 на товарный знак [2];
- копия свидетельства №163649 на товарный знак [3];
- копия свидетельства №226227 на товарный знак [4];
- копия свидетельства № 474220 на товарный знак [5];
- копия Постановления Президиума Высшего арбитражного суда РФ №2050/13 от 18.06.2013 года [6];
- изображения продукции ОАО ЛКФ «Рошен» [7];
- копия письма-предупреждения по заявке №2012712583 [8];
- копия Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу №А36-4347/2010 [9];
- выписки из Словаря русского языка СИ. Ожегов [10];
- копии исторических документов [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №479115, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- несмотря на вхождение элемента «ласточки», словосочетание «Смех ласточки» в товарном знаке по свидетельству №479115 несет совсем иную смысловую нагрузку, являясь фантазийным словосочетанием, имеет необычную окраску;

- «Смех ласточки» - достижение удовольствия вкуса, вызывающее улыбку, смех у существа, которое не умеет смеяться;

- таким образом, основываясь на указанном смысловом значении словесного элемента «Смех ласточки», нельзя говорить о сходстве до степени смешения со словесным элементом «Ласточка» противопоставленных товарных знаков;

- правообладатель оспариваемого товарного знака согласен с мнением ОАО «РОТ ФРОНТ», что словесный элемент «Смех ласточки» не является доминирующим;

- основным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству №479115 является сочетание цветов: фон выполнен в голубых тонах - центральная часть бледно-голубого цвета, как бы под белой дымкой, края - более насыщенного цвета; белые облака образуют единое цветовое решение с фоном; выполнение изображения ласточек в темно-синем тоне подчеркивает единство цветовой композиции; выполнение словесного элемента «ROSHEN» в желто-золотом тоне дополняет ассоциацию с ясного-голубым небом в солнечный день;

- словесный элемент «ROSHEN» в оспариваемом товарном знаке является охраняемым, т.е. экспертиза признала способность этого элемента товарного знака по свидетельству №479115 выполнять индивидуализирующую функцию;

- в целом оспариваемый и противопоставленные товарные знаки ОАО «РОТ ФРОНТ» не являются сходными, т.к. у них различное цветовое решение (переходы тонов), различное композиционное построение, составные элементы имеют различную прорисовку и расположение;

- оспариваемый товарный знак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, т. к. в центральной части товарного знака расположен словесный элемент «ROSHEN», четко и однозначно указывающий на производителя;

- поиск изображения конфет «Ласточка» в сети Интернет выявил наличие конфет «Ласточка» с упаковкой, на которой присутствует товарный знак по свидетельству №474220, выпускаемых ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»;

- изображение указанных конфет представлено также на сайте холдинга «Объединенные кондитеры», в которых входит Красный Октябрь;

- упаковка (обертка) конфет полностью соответствует изображению товарного знака по свидетельству №474220 ОАО «РОТ ФРОНТ», за исключением наличия на нем фирменного логотипа Красного Октября;

- при этом стоит отметить, что сведения о регистрации лицензионного договора между ОАО «РОТ ФРОНТ» и Красным Октябрем в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации отсутствуют;

- таким образом, потребитель вводится в заблуждение относительно изготовителя продукции, видимо, с разрешения ОАО «РОТ ФРОНТ», т. к. и ОАО «РОТ ФРОНТ» и Красный Октябрь входят в один холдинг, и ОАО «РОТ ФРОНТ» не могло не знать о производстве конфет «Ласточка» с использованием товарного знака по свидетельству № 474220 на протяжении многих лет;

- если же ОАО «РОТ ФРОНТ» предполагает, что наличие на упаковке (обертке) конфет фирменного логотипа Красного Октября исключает введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя, то тем же свойством обладает и словесный элемент «ROSHEN», присутствующий в товарном знаке по свидетельству №479115 и являющийся охраняемым элементом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №479115.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.04.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №479115 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №479115 с приоритетом от 19.04.2012 представляет собой комбинированное обозначение в виде



этикетки . На этикетке фоновым рисунком выступает небо с облаками, выполненные с использованием белого, голубого и светло-синего цветов. В центральной части и по бокам этикетки нанесены стилизованные изображения летящих в разные стороны ласточек различного размера. Между изображениями ласточек в центральной части этикетки размещен словесный элемент «ROSHEN», повторяющийся на этикетке четыре раза. Данный словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желто-золотого цвета. С двух сторон симметрично относительно середины этикетки по вертикали мелким

шрифтом буквами русского алфавита белого цвета выполнены повторяющиеся по 4 раза с каждой стороны словосочетания «Смех ласточки». Словосочетания отделены друг от друга точками. Словосочетание «Смех ласточки» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с заглавной буквы «С» в первом слове.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается, в частности, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходной до степени смешения серии товарных знаков по свидетельствам №124607, №163649, №226227, №474220, которые ранее были зарегистрированы на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Товарные знаки по свидетельствам №124607 и №226227 представляют собой слова «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКИ», соответственно, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки охраняются для товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №163649 является



комбинированным (этикетка прямоугольной формы), центральное положение в котором занимают стилизованные изображения летящих ласточек на фоне стилизованного изображения облаков, помещенных в овал. Слева и справа от изображения ласточек расположены орнаменты из стилизованного изображения облаков. Вдоль орнаментов с их внутренней стороны расположены слова «конфета ласточка», повторяющиеся 3 раза, и наименование правообладателя товарного знака. Знак зарегистрирован в белом, голубом, синем, черном и бронзовом цветовом сочетании для товаров 30 класса МКТУ- «конфеты».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №474220 представляет



собой комбинированное обозначение в виде этикетки с темно-желтым фоном и темно-синими линиями, окантовывающими вертикальные стороны этикетки. В центральной, левой и правой частях этикетки размещены стилизованные изображения летящих в разные стороны ласточек. Между изображениями птиц в центральной части этикетки выполнены повторяющиеся словесные элементы «конфеты» и «Ласточка». Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия, а именно конфеты».

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака по свидетельству №479220 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №124607, №163649, №226227, №474220, являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (кондитерские изделия/конфеты), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

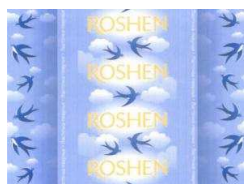
В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №479115 и №124607, №163649, №226227, №474220 на тождество и сходство было установлено следующее.

В оспариваемом товарном знаке основными индивидуализирующими элементами являются слово «ROSHEN», изобразительные элементы в виде парящих ласточек и словосочетание «Смех ласточки».

В товарных знаках по свидетельствам №163649 и №474220 индивидуализирующую функцию выполняют слово «Ласточка» и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения птиц этого вида.

Необходимо отметить, словосочетание «Смех ласточки» в оспариваемом товарном знаке и слово «Ласточка» в товарном знаке по свидетельству №163649 размещены по вертикали на месте скрутки этикетки конфет и выполнены мелким

шрифтом, однако при разворачивании упаковки конфет они легко прочитываются. Кроме того, данные словесные элементы согласуются семантически с изображением ласточек (отражают название вида птицы, размещенной на этикетке). Таким образом, указанные словесные элементы также оказывают определенную индивидуализирующую функцию в знаках, в связи с чем при оценке сходства знаков ими нельзя пренебречь.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №479115 и



товарные знаки по свидетельству №163649 и по свидетельству №474220 имеют близкое композиционное построение. А именно, пространственно знаки разделены на три части, при этом во всех знаках в центральной части выполнены яркие и запоминающиеся стилизованные изображения летящих ласточек. Боковой «орнамент», состоящий из изображений ласточек присутствует, как в оспариваемом товарном знаке, так и в товарном знаке по свидетельству №474220.

При исполнении сравниваемых комбинированных товарных знаков использовалась близкая цветовая гамма – белый цвет и различные оттенки синего и желтого цветов. При этом в оспариваемом и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №163649 в качестве фона выступает изображение неба с облаками.

Изобразительные элементы в знаках сопровождаются согласующимися с ними в смысловом отношении словесными элементами «Ласточка»/«Ласточки» и «Смех ласточки», то есть имеют одинаковое смысловое понятие.

При этом словосочетание «Смех ласточки», является фантазийным в силу неправдоподобности такого явления. В этой связи ассоциативный образ данного

словосочетания формируется, в первую очередь, за счет существительного «Ласточки».

Кроме того, в композиции оспариваемого товарного знака словосочетание «Смех ласточки» занимает относительно других элементов этикетки такое же место, как и слово «Ласточка» в товарном знаке по свидетельству №163649 (данные словесные элементы размещены по вертикали в месте свертки этикетки, исполнены мелким шрифтом и повторяются несколько раз).

Приведенный анализ обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых комбинированных товарных знаков ввиду общего впечатления, формируемого знаками в целом, несмотря на некоторые отличия. Изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях играют существенную роль в индивидуализации товаров, поскольку они акцентируют на себе внимание потребителя в силу своей оригинальности и пространственного положения относительно словесных элементов.

В силу того, что коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство изобразительных элементов и они важны для индивидуализации товаров, то сравниваемые комбинированные товарные знаки являются сходными в целом.

С учетом общей смысловой идеи оспариваемого товарного знака, связанной с видом птиц «ласточка», он также признан сходным до степени смешения со словесными товарными знаками «Ласточка»/«Ласточки» по свидетельствам №124607 и №226227.

Резюмируя изложенное, товарный знак по свидетельству №479115 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №124607, №163649, №226227, №474220 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение также основывается на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений,

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, в частности, относительно изготовителя товара.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи необходимо отметить, что ОАО «Рот Фронт» длительное время производит конфеты, на этикетке которых присутствует стилизованное изображение ласточки и словесный элемент «ЛАСТОЧКА», которые хорошо знакомы потребителям и реализуются в большинстве регионов Российской Федерации. Необходимо отметить, что значительный объем продукции изготавливает ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» под контролем ОАО «Рот Фронт», при этом обе организации входят в холдинг «Объединенные кондитеры».

В этой связи, при появлении на рынке однородной продукции, маркированной товарным знаком, в котором в качестве существенных индивидуализирующих элементов присутствуют, как изобразительный элемент в виде ласточки, так и поясняющее изображение слово «ЛАСТОЧКА» (в не зависимости от того, в какое словосочетание включено данное слово), потребители могут ошибочно полагать, что производитель данной продукции имеет экономические связи с ОАО «Рот Фронт», что не соответствует действительности.

В силу изложенного, товарный знак по свидетельству №479115 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.04.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479115 недействительным полностью.