

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 28.07.2017 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346358, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007703737 с приоритетом от 13.02.2007 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.03.2008 за №346358 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ЗАО «Кондитерская фабрика «ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА». В настоящее время в результате регистрации Роспатентом ряда договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем является ООО «АСТЭК», Россия (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«ПОЛЕВАЯ РОМАШКА»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.07.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №346358 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

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 («SBH» vs. «SBH») 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 «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» по свидетельству №346358, 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» за 1958, 1962, 1974, каталогами продукции за 1981, 1999;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» производство конфет под обозначением «РОМАШКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (70 лет по состоянию на 2003 г.), что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «РОМАШКА» за период с 1933 года по 2016 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 2007 г., составил не менее 23 156 256 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 №346358 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 «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» без труда может вызвать смешение с товаром под обозначением «РОМАШКА» и ее изготовителем;

- поскольку товарные знаки «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» и «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» используются и зарегистрированы в отношении идентичных 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 «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» падает на словесный элемент «РОМАШКА», который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями – цветок РОМАШКА, и потому несет основную смысловую нагрузку в словосочетании «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА», словесный элемент «ПОЛЕВАЯ» выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово «РОМАШКА», поскольку указывает на ее свойства (ромашка какая? – полевая, растущая в поле);

- центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы при восприятии словосочетания «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА», является словесный элемент «РОМАШКА»;

- известность и популярность конфет «РОМАШКА» и их производителя - фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой в 2007 г. у обозначения «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА», использованы правообладателем товарного знака №346358 для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА», 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 №346358 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно – кондитерские изделия.

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» на 172 л. [1];
- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска конфет «РОМАШКА» за 1933-2016 г.г. на 2 л. [2];
- распечатка рейтинга «Global top. The world's leading confectionary companies» - на 12 л.[3];
- свидетельство на товарный знак «РОМАШКА» №141755 на 4 л.[4];
- свидетельство на товарный знак «РОМАШКИ» №202456 на 3 л.[5];
- свидетельства о регистрации товарного знака «РОМАШКА» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» за рубежом на 8 л.[6];
- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слов «РОМАШКА» и «Полевая» на 5 л.[7].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в представленном отзыве, мотивированном следующим:

- не доказано наличие прочной и явной ассоциативной связи между товарным знаком «РОМАШКА» и ОАО «РОТ ФРОНТ»;
- лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы, которые свидетельствуют только об известности и репутации ОАО «РОТ ФРОНТ», а не конкретной продукции, которую оно производит (награды, полученные ОАО «РОТ ФРОНТ» не относятся к конфетам «РОМАШКА»), при том, что с 30-х годов 20-го века конфеты «РОМАШКА» производились многими кондитерскими предприятиями Советского Союза, и продолжают производиться в ныне независимых государствах;

- известность продукции, маркированной каким-либо товарным знаком, крайне редко свидетельствует об известности ее производителя рядовым потребителям (такая взаимосвязь, очевидным образом, присутствует только у общеизвестных товарных знаков);

- имеет место размывание связи «товарный знак-производитель», являющееся следствием производства конфет «РОМАШКА» по лицензии несколькими кондитерскими предприятиями, вследствие чего «РОМАШКА» воспринимается не как товарный знак конкретного производителя, а как рецептура конфет, известная с детства и производимая разными кондитерскими фабриками;

- на российском кондитерском рынке присутствует продукция, маркированная товарными знаками, в состав которых входит лексическая единица русского языка «ромашка» в сочетании с другими лексическими единицами - именами существительными и именами прилагательными;

- отсутствие сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и товарными знаками ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- изложенное позволяет сделать вывод, что товарный знак «Полевая ромашка», зарегистрированный на имя ООО «АСТЭК» не вводил и не вводит потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя;

- конфеты «Полевая ромашка» имеют своих потребителей в ряде российских регионов, являются востребованной и любимой продукцией уже на протяжении многих лет, в связи с чем подача возражения Открытым акционерным обществом «РОТ ФРОНТ» выглядит как деятельность по созданию монополии на кондитерском рынке, а не как забота о потребителях и защита своей интеллектуальной собственности.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- официальное издание Народного комиссариата пищевой промышленности СССР, Москва - 1939г. на 8 л.;

- изображения конфет «Ромашка», производимых кондитерскими предприятиями Казахстана, Беларуси, Молдовы, Украины, на 8 л.;
- фотографии конфет «Ромашки», производимых по лицензии, на 7 л.;
- товарные знаки со словом «ромашка» различных производителей (выписки из реестра) на 6 л.;
- распечатки страниц словарей Ожегова, Даля, Энциклопедического словаря, Словаря многих выражений, Толкового словаря Кузнецова на 8 л.;
- договор №38 от 29.04.2016 между ООО «АСТЭК» и ООО «Шоколенд» на 3 л.;
- отчет ООО «Шоколенд» о реализации продукции «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА конфета с начинкой» за 2014 – 2016гг.

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

С учетом даты (13.02.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №346358 представляет собой словесное обозначение **«ПОЛЕВАЯ РОМАШКА»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена 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, приправы; пряности; пищевой лед.

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

Оспариваемый товарный знак «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА» является сходным до степени смешения с обозначением «РОМАШКА», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующих признаков.

Фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое. Что касается семантического сходства

обозначений, то оно обусловлено тем, что добавление к слову «Ромашка» определения «полевая» в оспариваемом знаке не вызывает ассоциаций, существенно отличающихся от ассоциаций с ромашкой как цветком, растущим в поле, в саду, на лугу. 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 2016 год. В частности, в период с 1933 года по 2007 год (то есть до даты приоритета товарного знака «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА») общий объем производства конфет под обозначением «РОМАШКА»/»РОМАШКИ», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1933 по 2007 г., составил не менее 23 156 256 кг.

Таким образом, обозначение «РОМАШКА»/»РОМАШКИ» в течение длительного периода времени (более 70 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 «ПОЛЕВАЯ РОМАШКА», 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, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству

№346358, поскольку они имеют один вид (конфеты), относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Довод правообладателя о том, что с 30-х годов 20-го века конфеты «РОМАШКА» производились многими кондитерскими предприятиями Советского Союза и продолжают производиться в ныне независимых государствах, следует отметить, что материалы отзыва правообладателя не содержат сведений о выпуске конфет «РОМАШКА» другими производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении довода правообладателя о практике регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих слово «РОМАШКА», то коллегия не может принять его во внимание, поскольку при регистрации товарных знаков учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

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 №346358 в отношении указанных выше товаров требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346358 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия.