

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 поступившее 27.02.2017 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531701, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013704255 с приоритетом от 13.02.2013 зарегистрирован 31.12.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №531701 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МИН», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.02.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №531701 в отношении части товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ» по свидетельству № 531701 сходен до степени смешения с товарным знаком «РОМАШКА» по свидетельству №141755[1], имеющим более ранний приоритет и зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

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

Смысловое сходство сравниваемых товарных знаков определяется тождеством словарных значений словесных элементов «РОМАШКА/РОМАШКИ» - «травянистое растение с соцветиями, у которых лепестки обычно белые, а середина желтая» с учетом того, что словесный элемент «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ» не является устойчивым словосочетанием, закрепленным в словарях, книгах, справочниках и других общедоступных источниках информации. Кроме того, поскольку лепестки ромашки являются составной частью цветка, можно сделать вывод о семантическом сходстве понятий «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ» и «РОМАШКА».

Учитывая известность продукции под товарным знаком «РОМАШКА», основное логическое ударение в словосочетании «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ» падает на словесный элемент «РОМАШКИ», 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 товарными знаками «РОМАШКА»[1], а также товарными знаками «Ромашки» по свидетельствам №№202456, 475348 и 542838, правообладателем которых также является лицо, подавшее возражение, которые в течение 80 лет до даты подачи заявки на товарный знак «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ» и по настоящее время производятся ОАО «РОТ ФРОНТ». Лицо, подавшее возражение, также обладает исключительным правом на словесный товарный знак «РОМАШКИ» по международным регистрациям №838791 и №1229035 в отношении кондитерских изделий в таких странах как Германия, Греция, Франция, Австралия, Бенилюкс, Монголия, Италия, Португалия, Великобритания и др.

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

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

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

В возражении также приведена ссылка на Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации №3691/06 от 18.07.2006 по делу А40-10573/04-5-92, 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 №531701 недействительной в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе

арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; карамель(конфеты); конфеты; конфеты лакричные[кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты зерновые; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; рис; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад».

К возражению приложены следующие материалы:

- копии свидетельств на товарные знаки и международных регистраций;
- копии сертификатов соответствия на продукцию ОАО «РОТ ФРОНТ» на конфеты «РОМАШКА»;
- справка об объемах продукции под товарным знаком «РОМАШКА» с разбивкой по годам;
- выдержки из Словаря русского языка С.И. Ожегова;
- историческая справка ОАО «РОТ ФРОНТ», копии годовых отчетов и планов, копии этикеток конфет «РОМАШКА», копии каталогов ОАО «РОТ ФРОНТ», копии газеты «Кондитер»; копии наград кондитерской продукции «РОМАШКА».

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 по правилам русского языка в словосочетании «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ» главным элементом является слово «ЛЕПЕСТКИ». По мнению правообладателя в обозначении "ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ" слово "РОМАШКИ" не занимает доминирующего положения: длина этого слова меньше, чем слова "ЛЕПЕСТКИ", количество букв и

звучков меньше, количество слогов одинаково, оба слова имеют самостоятельное смысловое значение, поэтому нельзя признать одно из слов в этом обозначении основным, "центральным", а другое - второстепенным. Слово «РОМАШКИ» является уточняющим, поскольку выступает в словосочетании в качестве определения. Регистрация товарного знака по свидетельству №531701 "ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ" не противоречит практике регистрации Роспатентом аналогичных товарных знаков на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров и услуг. Далее приводятся примеры таких регистраций - товарный знак "САКУРА", свидетельство №184048, правообладатель ОАО "Кондитерская фирма "Такф" и товарный знак "ЦВЕТЫ САКУРЫ", свидетельство №336393, правообладатель ЗАО "Кондитерская фабрика "Красная звезда", товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных и идентичных товаров 30 класса МКТУ; товарный знак "РОЗА", свидетельство №146847, правообладатель ООО "Эпл Парфюм", зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ "косметические средства, в том числе жидкие" и товарный знак "ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ", свидетельство №444376, правообладатель ИП Богуславская, зарегистрирован в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ "шампуни, бальзамы для волос" и др.

С целью выяснения мнения потребителей кондитерских изделий о вероятности смешения ими товарных знаков «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ» и «РОМАШКА», а также вероятности возникновения в их сознании представления о принадлежности этих товаров одному производителю правообладатель заказал социологическое исследование, которое было проведено Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН. Согласно результатам заключения подавляющее большинство участников соцопроса (94%) однозначно отличают обозначения "ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ" и "РОМАШКА" друг от друга, исключая возможность смешения. Также подавляющее большинство опрошенных (79%) полагают, что товары "ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ" и "РОМАШКА" выпускаются разными компаниями. Таким образом, проведенные результаты социологического исследования доказывают, что вероятность смешения товаров "ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ" и "РОМАШКА" на рынке минимальна.

Также в отзыве указано, что при оценке вероятности смешения товаров на рынке, по мнению правообладателя, нельзя не принимать во внимание, в каком виде сравниваемые обозначения используются в хозяйственном обороте. Кондитерские изделия с наименованием "ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ" реализуются в оригинальном этикете. По мнению правообладателя, этикетка конфет "ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ" существенно отличается от этикеток продукции ОАО "Рот Фронт" с наименованием "РОМАШКИ". По мнению правообладателя, различительная способность обозначения "ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ" выше, чем у обозначения "РОМАШКА". Различительная способность обозначения "РОМАШКА" в отношении кондитерских изделий снижена вследствие наличия в реестре товарных знаков множества регистраций в отношении товаров 30 класса обозначений, включающих словесный элемент "РОМАШКА", а также сложившейся практике широкого использования обозначений со словом "РОМАШКА/РОМАШКИ" различными производителями кондитерских изделий для маркировки своей продукции.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №531701.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информация о наградах и премиях в области качества продукции, полученных ООО "Кондитерская фабрика "Жако";
- отчет по результатам социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН;
- изображение этикетки продукции "ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ";
- распечатки информации из сети Интернет об использовании на рынке кондитерских изделий различными правообладателями своих товарных знаков, включающих словесный элемент "РОМАШКА/РОМАШКИ".

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

С учетом даты (13.02.2013) приоритета 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 **«ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ»**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ - «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел;

бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; карамель (конфеты); конфеты; конфеты лакричные[кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты зерновые; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; рис; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад».

Противопоставленный товарный знак **РОМАШКА** [1] 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 (маниока), 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».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Оспариваемый товарный знак включает в себя шесть из семи звуков противопоставленного товарного знака, т.е. часть «РОМАШК- » знака [1] полностью входит в состав знака «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ».

При анализе сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства следует отметить, что словосочетание «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ» вызывает однозначные смысловые ассоциации с цветком ромашка, поскольку речь идет не о каких-то лепестках вообще, а именно о лепестках ромашки, что свидетельствует о

подобии понятий и идей, заложенных в сравниваемые знаки, и предопределяет вывод об их семантическом сходстве.

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

широкой известности товарного знака с более ранним приоритетом увеличивается вероятность смешения (вероятность возникновения у потребителей ассоциаций) его с оспариваемым товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент, являющийся широко известным товарным знаком

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531701, являются однородными товарам 30 класса МКТУ, входящим в перечень регистрации [1], поскольку они 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 «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ», и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], поскольку она очевидна. Кроме того, указанные товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимания покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак «ЛЕПЕСТКИ РОМАШКИ» ассоциируется с противопоставленным товарным знаком «РОМАШКА» в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность возникновения у потребителей указанных ассоциаций усиливается благодаря широкой известности кондитерской продукции ОАО «РОТ ФРОНТ» под товарными знаками «РОМАШКА»/«РОМАШКИ».

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №531701 противоречит требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса, следует признать обоснованными для вышеуказанной части товаров 30 класса МКТУ.

В отношении довода правообладателя о практике регистрации Роспатентом товарных знаков, аналогичных сравниваемым знакам, с примерами подобных регистраций (САКУРА – ЦВЕТЫ САКУРЫ; РОЗА – ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ), а также аргументов о слабости словесного элемента «РОМАШКА», базирующихся на приведенных примерах регистраций товарных знаков, включающих слово «РОМАШКА/РОМАШКИ», то коллегия не может принять их во внимание, поскольку при регистрации товарных знаков учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

Что касается представленного правообладателем социологического исследования, касающегося мнения потребителей о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков, то мнение респондентов о сходстве знаков является субъективным и не может быть учтено коллегией, поскольку сходство обозначений определяется на основании признаков сходства, установленных Правилами, а также с учетом методических подходов, выработанных экспертизой.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531701 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ - «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; карамель (конфеты); конфеты; конфеты лакричные[кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки

[кондитерские изделия]; пралине; продукты зерновые; пряники; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; рис; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад».