

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 31.03.2017 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537537, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013742099 с приоритетом от 05.12.2013 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.03.2015 за №537537 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«Бархатная маска»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 31.03.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №537537 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «БАРХАТНАЯ МАСКА» по свидетельству № 537537 сходен до степени смешения с товарным знаком «МАСКА» по свидетельству №125791[1], имеющим более ранний приоритет и зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- слово «МАСКА» имеет словарное значение и семантически не связано с кондитерскими изделиями, изначально обладало и обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий и потому обозначение «БАРХАТНАЯ МАСКА» без труда может вызвать смешение с товаром под обозначением «МАСКА» и ее изготовителем;

- сходство знаков определяется на основании критериев фонетического и графического сходства ввиду полного вхождения товарного знака «МАСКА» в товарный знак «БАРХАТНАЯ МАСКА», близости состава гласных и согласных звуков, места их расположения, использования стандартных букв кириллического алфавита в словесных элементах;

- семантическое сходство сравниваемых товарных знаков определяется тождеством словарных значений словесного элемента «МАСКА» с учетом того, что словосочетание «БАРХАТНАЯ МАСКА» не является устойчивым словосочетанием, закрепленным в словарях, книгах, справочниках и других общедоступных источниках информации, кроме того, в указанном словосочетании его семантику определяет слово «МАСКА», на которое падает логическое ударение, словесный элемент «БАРХАТНАЯ» выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово «МАСКА», поскольку указывает на ее свойства (маска, сделанная из бархата), что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве обозначений;

- если учесть, что на этикетках продукции «МАСКА» производства ОАО «РОТ ФРОНТ» в разное время изображались театральные маски, которые часто изготавливаются из бархата, можно сделать вывод о практически идентичной семантике сравниваемых обозначений;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными в соответствии с признаками однородности товаров, кроме того, они 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;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами производство конфет под обозначением «МАСКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (как минимум с 1943 г.), что подтверждается историческими документами фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «МАСКА», копиями этикеток и каталогов продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «БАРХАТНАЯ МАСКА» по свидетельству №537537 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- исторические документы (Историческая справка о деятельности фабрики «РОТ ФРОНТ», годовые отчеты фабрики «РОТ ФРОНТ», исторический этикет конфет «МАСКА» фабрики «РОТ ФРОНТ», статьи в газете «Кондитер», каталоги продукции «РОТ ФРОНТ» [1];

- документы, подтверждающие международные регистрации товарного знака «МАСКА» [2];

- свидетельства на товарные знаки №125791 и №537537 [3].

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

- правообладателем было подано заявление о внесении изменений в перечень товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в результате чего перечень товаров был сокращен до следующих товаров: бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; галеты солодовые; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; крекеры; кушанья мучные; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; порошки пекарские; пралине; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; пряники;

птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; торты; тесто миндальное; тортилы; хлеб; хлеб из пресного теста; хлебобулочные изделия, хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чизбургеры [сэндвичи].

- указанные товары не являются однородными с конфетами, которые под названием МАСКА производит ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- с 70-х годов 20 века имело место одновременное производство разных кондитерских изделий – конфет МАСКА, СКАЗКА, ПТИЧЬЕ МОЛОКО и бисквитно-кремовых тортов с одноименными названиями разными производителями;

- за длительный период одновременного производства конфет и кремовых тортов разными производителями под одними названиями потребители научились различать этих производителей, поэтому они не будут относить конфеты и кремовые торты под названиями «МАСКА» к одному источнику происхождения, а также не будут воспринимать торт под названием «БАРХАТНАЯ МАСКА» как произведенный изготовителем конфет «МАСКА»;

- ОАО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» (далее – ОАО «КБК «Черемушки») с конца 80-х годов 20 века производило бисквитно-кремовый торт «МАСКА» по рецептуре, утвержденной Министерством пищевой промышленности РСФСР 29 ноября 1984 года;

- производство этого торта не прекращалось вплоть до даты приоритета товарного знака «Маска» по свидетельству №125791, являясь добросовестным производителем, ОАО «КБК «Черемушки» посчитало невозможным продолжать использовать название «Маска» для обозначения тортов и в 2013 году была подана заявка на регистрацию товарного знака «БАРХАТНАЯ МАСКА»;

- торт «БАРХАТНАЯ МАСКА» производится по той же рецептуре, что и торт «Маска» от 29 ноября 1984 года, и имеет такой же узнаваемый для потребителя декор, также в ассортименте предприятия появились бисквитно-кремовые пирожные под названием «Бархатная маска»;

- указанные товары относятся к мучным кондитерским изделиям и являются неоднородными конфетам «Маска», выпускаемым ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- сравниваемые товарные знаки «МАСКА» и «БАРХАТНАЯ МАСКА» не являются сходными до степени смешения, поскольку они отличаются фонетически за счет разного количества слов, букв и звуков;

- заинтересованность ОАО «РОТ ФРОНТ» в прекращении правовой охраны оспариваемого знака с учетом сокращенного перечня отсутствует, поскольку товарный знак «МАСКА» используется только для конфет;

- в связи с изложенным требования лица, подавшего возражение, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537537 являются актом недобросовестной конкуренции.

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:

- определение Верховного суда РФ от 23 июля 2015 по делу №310-эс15-2555;

- рецептура РЦ 18-10-92-84 для торта «Маска», утвержденная Министерством пищевой промышленности РСФСР 29.11.1984;

- производственная программа в ассортименте по предприятиям по плану на 1990 год (архивная копия).

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

С учетом даты (05.12.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за № 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.

Оспариваемый товарный знак **«Бархатная маска»** по свидетельству №537537 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. С учетом сокращения правообладателем перечня товаров оспариваемой регистрации на дату рассмотрения возражения знак действовал в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; галеты солодовые; изделия кондитерские

из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; крекеры; кушанья мучные; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; порошки пекарские; пралине; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; торты; тесто миндальное; тортилы; хлеб; хлеб из пресного теста; хлебобулочные изделия, хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чизбургеры [сэндвичи]».

Противопоставленный товарный знак «МАСКА» [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, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, 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 «МАСКА» прилагательного «БАРХАТНАЯ» в оспариваемом знаке не вызывает ассоциаций, существенно отличающихся от ассоциаций с маской, поскольку слово «бархатная» является характеристикой слова «маска», на которое падает основное логическое ударение в знаках. Визуальный признак сходства словесных обозначений относится

к второстепенным признакам, не влияющим на вывод о сходстве знаков. Вместе с тем, выполнение знаков буквами одного алфавита сближает их визуально.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам – кондитерские изделия, в том числе мучные, хлебобулочные изделия, зерновые продукты мороженое и др.), имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Довод правообладателя о том, что конфеты «Маска», в отношении которых используется товарный знак [1], не однородны тортам (пирожным) под названием «Бархатная маска», в отношении которых используется оспариваемый товарный знак, не может быть принят во внимание, поскольку оценка однородности товаров осуществляется на основании однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, без учета реального использования обозначений в гражданском обороте.

В отношении довода об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче возражения в отношении всех товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, следует отметить, что заинтересованность ОАО «РОТ ФРОНТ» в данном случае обусловлена наличием сходного товарного знака с более ранним приоритетом.

Что касается недобросовестной конкуренции, на которую указывает правообладатель в своем отзыве, то вопрос о признании действий лица, подавшего возражение, недобросовестной конкуренцией не является компетенцией коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537537 недействительным полностью.