

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.02.2017 (далее – Роспатент) возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №458978, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011706311 с приоритетом от 05.03.2011 зарегистрирован за №458978 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.2012 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «АМТА», г. Улан-Удэ (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Ромашкина полянка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и размещенного на двух строках.

В Роспатент 27.02.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №458978 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в настоящее время фабрика «Рот Фронт» производит более 200 наименований высококачественных кондитерских изделий - различные виды карамели, конфет, шоколада, вафель, драже и халвы;

- за высокое качество своей продукции фабрика «Рот Фронт» многократно удостоивалась высших наград, призов и дипломов, так, с 1958 г. по 2004 г. фабрика «Рот

Фронт» участвовала в 48 выставках, конкурсах, ярмарках, где ею были получены 174 медали: золотые, серебряные, бронзовые (в 1972 г. в честь 50-летия образования СССР - Юбилейный Почетный Знак; в 1976 г. за успешное выполнение 9-й пятилетки - Орден Ленина; в 1998 г. в Швейцарии и США за качество продукции - Гран При «Золотая чаша» и Гран При «Золотой приз Америки»);

- с момента своего создания и по настоящее время ОАО «РОТ ФРОНТ» - это сочетание новейших технологий с многолетними традициями производства высококачественной продукции. При производстве продукции используется натуральное сырье;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесных товарных знаков «Ромашка» по свидетельству №141755[1], «Ромашки» по свидетельству №202456[2] и комбинированных товарных знаков со словесным элементом «Ромашки» по свидетельствам №№475348 и 542838[3-4], зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- звуковое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено совпадением шести (Р-О-М-А-Ш-К) звуков при сравнении со словесным товарным знаком «Ромашка» и семи (Р-О-М-А-Ш-К-И) при сравнении со словесным элементом «Ромашки» звуков из шестнадцати, совпадением трех слогов из семи, а также тем, что товарный знак «Ромашки» полностью входит в состав оспариваемого знака;

- графическое сходство сравниваемых товарных знаков основано на выполнении словесных элементов «Ромашка», «Ромашки» и «Ромашкина полянка» буквами кириллического алфавита;

- поскольку словосочетание «Ромашкина полянка» не является устойчивым словосочетанием, оно должно оцениваться на предмет семантического сходства с товарными знаками [1-4] с учетом смысловых значений каждого из входящих в него слов;

- у слова «Ромашкина» не выявлено смыслового значения, следовательно, потребитель будет рассматривать это слово как нечто, состоящее из ромашек, т.е. в значении, близком к значению слова «Ромашка»;

- смысловое сходство одного из элементов оспариваемого знака с товарными знаками лица, подавшего возражение, позволяет констатировать сходство сравниваемых знаков по семантическому признаку сходства словесных обозначений;

- даже если рассматривать обозначение «Ромашкина полянка» как «небольшая равнина, луг на опушке или посреди леса, состоящие из ромашек» его семантика будет почти тождественна семантическому значению обозначения «Ромашки»;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №458978, а именно «кондитерские изделия, в том числе конфеты», однородны товарам, для которых предоставлена охрана товарным знакам [1-4], по виду, роду, назначению и др. признакам однородности;

- сходство товарных знаков и однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, способны привести к смешению товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, на российском рынке;

- при сравнении товарных знаков «РОМАШКА»/«РОМАШКИ» и «РОМАШКИНА ПОЛЯНКА», также необходимо учитывать, что товарные знаки ОАО «РОТ ФРОНТ» в отношении кондитерской продукции обладают существенной различительной способностью, ими маркированы одни из самых популярных кондитерских изделий в России, присутствующих длительное время на кондитерском рынке России (как минимум с 1933 года), т.е. видя перед собой этикетку, на которой размещено слово «Ромашка» или «Ромашки» или «Ромашкина» у потребителя однозначно будут возникать ассоциации с широко известными и популярными кондитерскими изделиями, выпускаемыми длительное время ОАО «РОТ ФРОНТ» под указанными товарными знаками;

- необходимо также особое внимание обратить на практику Высшего Арбитражного суда РФ по вопросам определения сходства до степени смешения, в частности, одним из показательных является дело № А40-9614/2012 о возможности регистрации в качестве товарного знака обозначения «Ласточка-певунья» при наличии зарегистрированного товарного знака «Ласточка»;

- президиум ВАС РФ в Постановлении от 18.06.2013 года № 2050/13 признал товарный знак «Ласточка» и обозначение «Ласточка-певунья» сходными до степени смешения, при этом выработав следующие критерии: «Добавление к товарному знаку,

принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком», «в ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды апелляционной и кассационной инстанции не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 года № 2979/06, от 17.04.2012 года № 16577/11, согласно которой вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общее впечатление).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №458978 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии сертификатов соответствия [5];
- копии исторических документов, подтверждающих длительность и интенсивность использования ОАО «РОТ ФРОНТ» товарного знака «Ромашка» [6];
- справка об объемах выпуска продукции с 1996 по 2016 [7];
- распечатка с сайта ОАО «АМТА» [8].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыва на него не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.03.2011) приоритета оспариваемого товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №458978 представляет собой словесное обозначение «Ромашкина полянка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках.

Правовая охрана знаку предоставлена для товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, в том числе конфеты.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «РОМАШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, в том числе для товаров «кондитерские изделия».

Товарный знак [2] также является словесным и представляет собой слово «РОМАШКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, в том числе для товаров «кондитерские изделия, конфеты».

Товарный знак [3] является комбинированным и представляет собой этикетку с расположенными друг под другом словами «РОМАШКИ» и стилизованными изображениями трех цветков ромашки, которые повторяются несколько раз. Знак выполнен в бело-желто-зеленой цветовой гамме. Охрана этому знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, а именно конфеты.

Товарный знак [4] также является комбинированным и представляет собой этикетку с расположенными друг под другом словами «РОМАШКИ» и стилизованными изображениями трех цветков ромашки, которые повторяются несколько раз. Знак выполнен в бело-желто-красной цветовой гамме. Охрана этому знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе для товаров «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; кондитерские изделия мучные, на основе миндаля и на основе арахиса; конфеты, конфеты лакричные».

Анализ перечня товаров 30 класса МКТУ сравниваемых регистраций показал, что товары «кондитерские изделия, конфеты», в отношении которых действуют противопоставленные знаки, однородны товарам «кондитерские изделия, в том числе конфеты», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковое назначение, одинаковые каналы сбыта и один круг потребителей.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ ввиду отсутствия их сходства по всем трем признакам сходства словесных обозначений на основании пункта 14.4.2.2 Правил.

Отсутствие фонетического сходства сравниваемых знаков обусловлено тем, что оспариваемый знак состоит из двух слов «Ромашкина» и «полянка», в то время как знаки [1-4] состоят из одного слова «Ромашка/Ромашки», следовательно, они отличаются по количеству слов, слогов, букв и звуков, по составу согласных и гласных звуков, распределению ударений. Несмотря на то, что слово «РОМАШКИ» товарных знаков [1-3] фонетически входит в оспариваемое обозначение, указанного совпадения недостаточно для признания сравниваемых обозначений сходными по фонетическому признаку с учетом вышеуказанных звуковых отличий.

В отношении отсутствия семантического сходства обозначений следует отметить, что смысловое значение оспариваемого товарного знака «Ромашкина полянка» определяется, прежде всего, значением слова «полянка», на которое падает основное логическое ударение в знаке, а слово «Ромашкина» в обозначении играет второстепенную

роль, являясь дополнением к существительному «полянка», уточняя его значение. В частности, обозначение может иметь следующее значение: «полянка, принадлежащая неким лицам мужского пола по фамилии Ромашкин или по имени Роман (в уменьшительном значении имени Роман – Ромашка). При этом слово «Ромашкина» по правилам русского языка не может рассматриваться в значении «состоящая из ромашек», как указывается в возражении. В этом случае используется прилагательное «Ромашковая». В товарных знаках [1-4] слова «РОМАШКА», «РОМАШКИ» означают род многолетних цветковых растений, что также подтверждается их изображениями в знаках [3-4].

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что, хотя знаки и выполнены буквами одного алфавита, однако они имеют разную длину, некоторые отличия в шрифтовом исполнении слов, кроме того, они отличаются наличием слова «полянка» в оспариваемом знаке, а также цветовой гаммой и изобразительными элементами [3-4].

Вывод Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 №2050/13, о том, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком, не применим к спорному товарному знаку «Ромашковая полянка», поскольку коллегия не усматривает аналогий с обозначением «Ласточка-певунья», которого касался вывод, приведенный в вышеуказанном судебном акте, о сходстве до степени смешения с товарным знаком «Ласточка».

Также следует отметить, что согласно возражению основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583143 является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходства до степени смешения с товарными знаками [1-4], следовательно, сведения об объемах и длительности производства конфет под наименованием «РОМАШКА/РОМАШКИ» и возможные ассоциации с широко известными и популярными кондитерскими изделиями, выпускаемыми длительное время ОАО «РОТ ФРОНТ», не имеют значения при анализе сходства сопоставляемых обозначений.

Кроме того, доказательств того, что в течение длительного времени указанные обозначения использовались исключительно ОАО «РОТ ФРОНТ», а не различными

производителями кондитерских изделий при выпуске определенного сорта шоколадных конфет, в материалах возражения не содержится.

В результате изложенного выше коллегия делает вывод о невозможности смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

Таким образом, оспариваемый товарный знак признан соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №458978.