

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 24.12.2013, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479114, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012712582 с приоритетом от 19.04.2012 зарегистрирован 25.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №479114 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 «Ласточка певунья».

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 №479114 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «РОТ ФРОНТ» является один 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);
- словесный элемент «Ласточка-певунья» в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №479114 занимает в этикетке автономное положение и воспринимается как обозначение, индивидуализирующее товар;
- по данным Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, ласточка относится к отряду певчих птиц, то есть «певунья» по определению;
- таким образом, слово «певунья» является ничем иным, как указанием на отряд певчих птиц и не может являться элементом, позволяющим придать элементу «ласточка» дополнительную различительную способность;
- наличие слова «певунья» в словосочетании «Ласточка-певунья» не создает нового ассоциативного образа по отношению к слову «Ласточка» и, соответственно, не заменяет его смыслового значения, что свидетельствует о сходстве до степени смешения обозначения «Ласточка-певунья» с товарными знаками ОАО «РОТ ФРОНТ»;
- следует указать, что Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «Рошен» (лицо, аффилированное с ОАО ЛКФ «Рошен») ранее осуществляло попытку зарегистрировать на свое имя комбинированное обозначение, содержащее изображение летящих в разные стороны ласточек и словесный элемент «Ласточка-певунья»;
- вместе с тем, Высший арбитражный суд Российской Федерации в постановлении Президиума №2050/13 от 18.06.2013 года пришел к выводу о сходстве до степени смешения словесных товарных знаков «ЛАСТОЧКА», «ЛАСТОЧКИ» и комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛАСТОЧКА» по свидетельствам №№124607, 226227, 163649 с комбинированным

обозначением по заявке №2010712285, включающим словесный элемент «Ласточка-певунья»;

- по сути товарный знак ОАО ЛКФ «Рошен» по свидетельству №479114 является интерпретацией обозначения ДП «Кондитерская корпорация «Рошен» по заявке №2010712285, поскольку содержит те же самые основные индивидуализирующие элементы;

- несмотря на наличие незначительных расхождений во внутренних деталях, сравниваемые комбинированные товарные знаки производят сходное общее зрительное впечатление, поскольку имеют сходные элементы, определяющие первое зрительное впечатление, а именно, изображение летящих в разные стороны ласточек, фон в виде стилизованного изображения облаков, сходные до степени смешения словесные элементы «Ласточка» и «Ласточка-певунья», и близкое композиционное построение;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 классам МКТУ, которые однородны с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- вероятность смешения также усиливается тем, что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.);

- таким образом, анализ товарного знака со словесным элементом «Ласточка-певунья» по свидетельству №479114 и серии товарных знаков ОАО «РОТ ФРОНТ» по свидетельствам №124607, №163649, №226227, №474220 показывает, что товарные знаки являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №479114 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из Базы данных Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству № 479114 [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];
- выписка и БД Romarin в отношении международной регистрации № 1106228 [7];
- копия Решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106228 [8];
- выписка из Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [9].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №479114 в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 24.12.2013 (в адрес правообладателя – ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 3-а и в адрес его представителя – Бурмистрову Д.Б., 127055, Москва, 2-й Лесной пер., д. 10, кв. 14, были направлены уведомления от 30.01.2014 с сообщением о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения и материалами возражения). Отзыв по мотивам возражения правообладателем представлен не был.

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 №479114 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).

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:

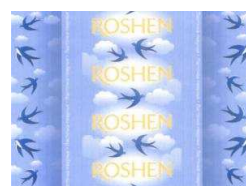
- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

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 №479114 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 «Ласточка певунья». Словосочетания отделены друг от друга точками. Словосочетание «Ласточка певунья» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с заглавной буквы «Л» в первом слове.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается 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.

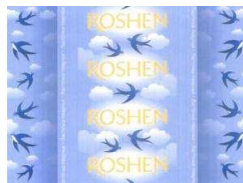
В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №479114 и №124607, №163649, №226227, №474220 на тождество и сходство было установлено следующее.

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

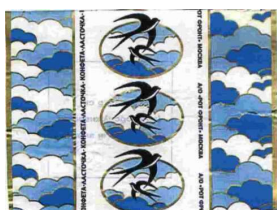
В товарных знаках по свидетельствам №163649 и №474220 индивидуализирующую функцию выполняют слово «Ласточка» и стилизованное изображение птицы этого вида.

Необходимо отметить, что несмотря на то, что словосочетание «Ласточка певунья» в оспариваемом товарном знаке и слово «Ласточка» в товарном знаке по свидетельству №163649 размещены по вертикали и выполнены мелким шрифтом, они прочитываются, повторяются в знаках несколько раз и 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.

В товарных знаках по свидетельствам №124607 и №226227 словесные элементы «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКИ», соответственно, являются единственными индивидуализирующими элементами.



Оспариваемый товарный знак



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. Изобразительные элементы в знаках сопровождаются согласующимися с ними в смысловом отношении словесными элементами «Ласточка»/«Ласточки» и «Ласточка певунья», которые также сходны друг с другом по фонетике и семантике.

Фонетическое сходство указанных словесных элементов обусловлено тем, что противопоставленный товарный знак «Ласточка» входит в состав обозначения

«Ласточка певунья» в качестве наиболее значимого элемента, который за счет начального положения в большей степени акцентирует на себе внимание потребителей. В словосочетании «Ласточка певунья» ассоциативный образ формируется за счет существительного «Ласточка», на которое падает логическое ударение, а слово «певунья», являющееся зависимым по отношению к слову «Ласточка», не привносит принципиальных особенностей формируемому образу, поскольку является стандартной характеристикой данного вида птиц (ласточки являются певчими птицами - их песня это набор щебечущих звуков (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/26226>)).

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

Приведенный анализ обуславливает вывод о сходстве знаков ввиду общего впечатления, формируемого знаками в целом, несмотря на некоторые отличия.

Сходство оспариваемого товарного знака и товарных знаков по свидетельствам №124607 и №226227 установлено на основании сходства словесных элементов «Ласточка»/«Ласточки» и «Ласточка певунья».

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом (установлено фонетическое, семантическое и графическое сходство), несмотря на их отдельные отличия.

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.

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», потребители могут ошибочно полагать о принадлежности данной продукции хорошо знакомому производителю кондитерских изделий (ОАО «Рот Фронт»).

Резюмируя изложенное, товарный знак по свидетельству №479114 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №479114 и №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.

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

удовлетворить возражение от 24.12.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479114 недействительным полностью.