

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 15.05.2012, поданное Открытым акционерным обществом «Рот Фронт», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №448685, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 07.12.2011 за №448685 по заявке №2010730085/50 с приоритетом от 17.09.2010 на имя Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее - правообладатель) для товаров 30 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 17.09.2020.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде прямоугольника горизонтальной ориентации, в центральной части которого по вертикали один над другим размещены четыре квадрата со скошенными углами в виде ценников с веревочкой. В квадратах размещены одно под другим словесные элементы «Красная Цена», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита с заглавных букв «К» и «Ц» и изображение «галочки». Знак зарегистрирован в оливковом, красном, белом, желтом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.05.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №448685 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО "Рот Фронт" является одним из старейших производителей кондитерского рынка России, история которого начинается в 1826 году;

- ОАО "Рот Фронт" является правообладателем товарного знака по свидетельству №162056 и производителем конфет в виде батончиков, шоколада, халвы и вафель, маркируемых обозначением по свидетельству №162056 с 1959 -х года;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение;

- обозначение по свидетельству №162056 длительное время интенсивно используется ОАО "Рот Фронт" в отношении конфет, шоколада, халвы, вафель, конфеты выпускаются уже более полувека, что подтверждается копиями этикеток, справок и отчетов ОАО "Рот Фронт" о сдаче готовой продукции;

- конфеты «батончики», произведенные ОАО "Рот Фронт", продавались в значительных объемах практически во всех регионах России, как в торговых палатках, так и в гипермаркетах;

- длительность использования обозначения, достаточные объемы продаж, высокое качество кондитерских изделий и репутация ОАО "Рот Фронт" привели к широкой узнаваемости товаров с обозначением по свидетельству №162056 и возникновению ассоциаций с лицом, подавшим возражение;

- широкая известность конфет, маркируемых обозначением по свидетельству №162056 и их производителя при отсутствии таковой у оспариваемого товарного знака по свидетельству №448685 на 2010 год приводит к введению значительной части потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;

- тот факт, что товары 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован знак по свидетельству №448685, относятся к той же родовой группе товаров, что и товары, маркированные обозначением по свидетельству №162056, создает реальную возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №448685 недействительной в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия производственного отчета фабрики «Рот Фронт» за 1969 год [1];

- образцы этикеток [2];
- справка ОАО «Рот Фронт» об объемах производства конфет в виде батончиков за 1999 – 2010 года [3];
- копии договоров и товарно-транспортных накладных, подтверждающих реализацию конфет [4].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 15.05.2012, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №448685, не однородна товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №162056, поскольку они не относятся к кондитерским изделиям;

- товарный знак по свидетельству №448685 не сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №162056 в силу наличия различных словесных элементов, разного цветового сочетания, разной внешней формы;

- с учетом того, что в различное время лицом, подавшим возражение, использовались различные по форме, изобразительным элементам и цветовому сочетанию этикетки, а также в связи с тем, что наименование продукции «Красная цена» не содержит каких-либо сведений, позволяющих соотнести эту продукцию с продукцией, производимой ОАО «Рот Фронт», нет оснований полагать, что использование товарного знака по свидетельству №448685 может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что вся кондитерская продукция, маркированная товарным знаком по свидетельству №162056, широко известна потребителю, документально им не подтверждены.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

- копии статей с сайта wikipedia [5];
- распечатка книги «Художественное вышивание», Е.О. Тасюк, М.Г. Степан. Киев. Издательство «Выща школа», 1986 г. [6];
- распечатка Постановления ФАС МО по делу №А40-42354/11 [7];
- копия статьи с сайта www.smart-library.ru [8];
- копии свидетельств товарных знаков №423815, №414898 [9];

- фотографии продукции «Красная цена» [10];
- этикетки продукции батончики «Рот Фронт» [11];
- копия статьи с сайта www.slovari.yandex.ru [12].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №448685.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.09.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №448685 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

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 имеющих 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется 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.

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 по свидетельству №448685 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде прямоугольника, вертикально разделенного на два цветных поля, в центральной части которого по вертикали (по линии деления полей) один над другим размещены четыре квадрата со скошенными углами. В квадратах размещены одно под другим словесные элементы «Красная Цена», выполненные буквами кириллического алфавита с заглавных букв «К» и «Ц» и изображение «галочки». Знак зарегистрирован в оливковом, красном, белом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №162056 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде прямоугольника, вертикально разделенного на два цветных поля. По линии раздела полей, по вертикали расположены повторяющиеся изображения квадратов, которые повернуты относительно вертикально оси. В квадраты вписаны друг под другом буквенные элементы

«РФ», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. На бронзовом поле вертикально расположена повторяющаяся надпись «А/О «РОТ ФРОНТ», Г. МОСКВА». Знак зарегистрирован в красном, белом, бронзовом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых товарных знаков показал, что они включают в свой состав практически тождественные изобразительные элементы в виде прямоугольника, вертикально разделенного на два цветных поля, повторяющиеся изображение квадратов, расположенных вертикально по линии раздела полей. Также знаки сходны в силу расположения словесных/буквенных элементов в обозначениях (друг под другом, внутри квадратов). Кроме того, сходна цветовая гамма фона прямоугольника, разделенного на два поля (в оспариваемом товарном знаке - красно-оливковое, в противопоставленном - красно-бронзовое). Необходимо отметить, что в оспариваемых обозначениях оливковый и бронзовый цвет очень приближены друг к другу, за счет наличия в них желто-зеленых тонов, что усиливает сходство обозначений по общему зрительному впечатлению. Отличием данных обозначений является только цветовое решение недоминирующих словесных элементов и наличие изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке в виде «галочки». Однако в данном случае указанные различия являются несущественными для восприятия сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку имеется полное совпадение внешней формы, сходство в расположении оригинальных изобразительных и словесных (буквенных) элементов сравниваемых товарных знаков. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о сходстве товарных знаков по свидетельствам №448685 и №162056 в целом, несмотря на нюансы их цветового решения.

В отношении однородности товаров 30 класса МКТУ необходимо отметить следующее. Поскольку сравниваемые товарные знаки содержат практически тождественные изобразительные элементы, то маркировка товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, мука и зерновые продукты, приправы, ароматические вещества, напитки и т.д.) такими обозначениями способна вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности товарных знаков, применяющихся на этих товарах, одному правообладателю. Кроме того, следует отметить, что товары 30 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем, опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке более высока.

При принятии решения, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с нормами статьи 10 bis Парижской конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06 и №3691/06, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №448685 и №162056 является правомерным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение по свидетельству №162056 в составе этикеток длительное время используется ОАО "Рот Фронт" в отношении конфет, которые выпускаются им с 1959 года, что подтверждается копиями этикеток, справок и отчетов ОАО "Рот Фронт" о сдаче готовой продукции [1, 2, 3].

Согласно представленным сведениям в период с 1999 по 2010 годы ОАО «Рот Фронт» было произведено и отгружено потребителям более 33, 910 тонн конфет, маркируемых обозначением по свидетельству №162056. Учитывая, что конфеты ОАО «Рот Фронт» продавались по всей территории Российской Федерации, можно предположить наличие высокой степени узнаваемости у потребителя указанной продукции и ее производителя.

Указанное выше свидетельствует о том, что продукция, маркированная обозначением по свидетельству №162056, была известна потребителям в течение достаточно длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака, что подтверждает наличие ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Таким образом, использование товарного знака по свидетельству №448685 для маркировки товаров 30 класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства приводят к тому, что наличие на российском рынке кондитерских изделий товаров, маркированных оспариваемым знаком, может вызвать ассоциации в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №162056.

В силу изложенного товарный знак по свидетельству №448685 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, маркированных таким знаком. Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №448685 недействительным полностью в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.05.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №448685 недействительным полностью.