

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 31.03.2017 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504684, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012724960 с приоритетом от 23.07.2012 зарегистрирован 23.01.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №504684 на имя Акционерного общества «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон», г. Красноярск (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 31.03.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №504684 в отношении части товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «МЕЧТА КРАСКОШИ» по свидетельству № 504684 сходен до степени смешения с товарными знаками «МЕЧТА» по свидетельствам №126796 и №232554[1-2], имеющими более

ранний приоритет и зарегистрированными 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 совпадения состава гласных и согласных звуков, использования одинаковых заглавных букв кириллического алфавита в словесных элементах «МЕЧТА».

Смысловое сходство сравниваемых товарных знаков определяется тождеством словарных значений совпадающих словесных элементов «МЕЧТА» - «нечто, созданное воображением; предмет желаний, стремлений» с учетом того, что словесный элемент «МЕЧТА КРАСКОШИ» не является устойчивым словосочетанием, закрепленным в словарях, книгах, журналах и других общедоступных источниках информации. Учитывая известность продукции под товарным знаком «МЕЧТА», основное логическое ударение в словосочетании «МЕЧТА КРАСКОШИ» падает на словесный элемент «МЕЧТА», 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 товарным знаком «МЕЧТА», которые как минимум, начиная с 1948, на дату подачи заявки на товарный знак «МЕЧТА КРАСКОШИ» и по настоящее время, производятся ОАО «РОТ ФРОНТ». Помимо противопоставленных товарных знаков [1-2], лицо, подавшее возражение, является правообладателем комбинированного товарного знака «МЕЧТА карамель» по свидетельству №129406, а также комбинированных товарных знаков «МЕЧТА» по свидетельствам №467618 и №468151.

Лицо, подавшее возражение, также обладает исключительным правом на словесный товарный знак «МЕЧТА» по международной регистрации №838858 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 «МЕЧТА КРАСКОШИ», является именно словесный элемент «МЕЧТА».

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

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

В возражении приведены примеры товарных знаков, зарегистрированных на имя правообладателя оспариваемого товарного знака, в которых использованы словесные элементы, вызывающие ассоциации с известными товарными знаками других лиц, что, по мнению лица, подавшего возражение, нарушает права законных и добросовестных правообладателей, дезориентирует потребителей и, в конечном итоге, приводит к утрате различительной способности этих товарных знаков.

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 №504684 недействительной в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: *«бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; дрожжи; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырен; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; пралине; продукты мучные; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; шоколад».*

К возражению приложены следующие материалы:

- копии свидетельств Российской Федерации на товарные знаки №№126796, 129406, 232554, 467618, 468151, свидетельство №00405 Республики Абхазия и международная регистрация №838858;
- копии сертификатов соответствия на продукцию ОАО «РОТ ФРОНТ» на конфеты «МЕЧТА»;

- справка об объемах продукции под товарным знаком «МЕЧТА» 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 «МЕЧТА», копии каталогов ОАО «РОТ ФРОНТ»; копии наград кондитерской продукции «МЕЧТА».

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 «МЕЧТА КРАСКОШИ» сильным элементом является слово «КРАСКОША», ввиду его особенного значения для производителя и потребителя кондитерских продуктов. Словесный элемент «МЕЧТА» является слабым элементом, известным потребителю еще по сборнику «Рецептуры на конфеты и ирис» от 1971 года, утвержденному ГОСАГРОПРОМОМ СССР, в котором содержался точный состав конфет и рецептов, позволявший использовать данное обозначение как описательное любым кондитерским фабрикам при соблюдении указанных в сборнике условий. Таким образом, это обозначение повсеместно знакомо потребителю и широко распространено среди многих кондитерских компаний, что подтверждается данными о производстве продукции Красноярским кондитерско-макаронным объединением в 1984, 1985, 1986 и 1988 годах.

Об этом же свидетельствуют товарные знаки, зарегистрированные в отношении кондитерских изделий («МЕЧТА СЛАДКОЕЖКИ» по свидетельству №460803; «МЕЧТА ПЬЕРО» по свидетельству №235402; «МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ» по свидетельству №218443 и др.) на имя разных правообладателей.

Слабая различительная способность слова «МЕЧТА» указывает на то, что слово «КРАСКОША» является сильным и оригинальным элементом оспариваемого товарного знака и происходит от уменьшительно-ласкательного названия

производителя – АО «КРАСКОН», одного из старейших предприятий города Красноярска.

Обозначения «КРАСКОН» и «КРАСКОША» являются визитной карточкой предприятия. Для усиления связи между фабрикой и ее продукцией было принято решение включить в наименования большинства сладостей элемент «Краскон» или «Краскоша» и производные от них.

По мнению правообладателя, именно отсутствие сходства по сильному элементу «КРАСКОШИ» необходимо учитывать при рассмотрении данного возражения.

Исходя из вышеуказанного, правообладатель делает вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства и полагает, что элемент «КРАСКОШИ» привносит в обозначение качественно иное значение и отсылает к названию конкретного кондитерского предприятия на территории города Красноярска, в связи с чем у потребителей отсутствуют какие-либо ассоциации с московской компанией ОАО «РОТ ФРОНТ» и его продукцией.

В отзыве также приведена ссылка на решение Роспатента, принятое при рассмотрении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «Краскоша – друг белочки» по заявке №2010706623, по результатам которого было принято решение о его регистрации в качестве товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №504684 в полном объеме.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия сборника «Рецептуры на конфеты и ирис» от 1952 года и от 1986 года;
- копии обсчетов товарной продукции по Красноярскому кондитерско-макаронному объединению за 1984 -1086 и 1988 годы и себестоимости сравниваемой товарной продукции за 1984 год;
- выписка из Открытых реестров по запросу «МЕЧТА»;
- копии учредительных документов АО «КРАСКОН»;

- копия справки 1985-2016гг.;
- копии Сертификатов соответствия и Деклараций соответствия Таможенного союза;
- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и медалей, полученных на краевых, региональных, российских и международных конкурсах; информация из СМИ о правообладателе и его продукции;
- выписка из Открытых реестров по запросу «Краскон»;
- копия упаковки продукции «МЕЧТА КРАСКОШИ»;
- заключение коллегии палаты по патентным спорам от 02.09.2011.

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

С учетом даты (23.07.2012) 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 **«МЕЧТА КРАСКОШИ»**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ - ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза пищевая; дрожжи; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; лапша; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; орех мускатный; пастилки

[кондитерские изделия]; патока; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты мучные; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; спагетти; сухари; сухари панировочные; тесто из бобов сои; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; шоколад; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

Противопоставленный товарный знак **МЕЧТА** по свидетельству №126796 [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».

Противопоставленный товарный знак **МЕЧТА** по свидетельству №232554 [2] представляет собой слово «МЕЧТА», выполненное оригинальным 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 противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, оспариваемый товарный знак включает в себя фонетически тождественный с противопоставленными товарными знаками словесный элемент

«МЕЧТА» (полное фонетическое вхождение), расположенный в начальной части товарного знака, что определяет вывод о фонетическом сходстве знаков.

При анализе сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства следует отметить, что логическое ударение в словосочетании «МЕЧТА КРАСКОШИ» падает на существительное «МЕЧТА», а не на словесный элемент «КРАСКОШИ», которое является дополнением, зависимым от существительного.

В силу указанного можно сделать вывод о подобии понятий и идей, заложенных в сравниваемые знаки, и, соответственно, об их семантическом сходстве, так как дополнение «КРАСКОШИ» не меняет смыслового значения словесного элемента «МЕЧТА» (согласно Толковому словарю С.И. Ожегова «мечта» – нечто, созданное воображением; предмет желаний, стремлений) и не привносит в него какую либо новую идею или понятие.

В этой связи коллегия не может согласиться с мнением правообладателя о том, «...что элемент «КРАСКОШИ» привносит в обозначение качественно иное значение...», поскольку семантика слова «МЕЧТА» в товарном знаке «МЕЧТА КРАСКОШИ» остается неизменной и понятной без дополнительных рассуждений и домысливания.

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

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504684, являются однородными товарам 30 класса МКТУ товарных знаков [1-2], 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 «МЕЧТА КРАСКОШИ», и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку она очевидна. Кроме того, указанные товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого

потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак «МЕЧТА КРАСКОШИ» в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками «МЕЧТА» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №504684 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными для части товаров 30 класса МКТУ.

Довод правообладателя о том, что словесный элемент «МЕЧТА» является слабым и описательным из-за того, что был известен потребителю по сборникам «Рецептуры на конфеты и ирис» за 1952 и 1986 годы, утвержденным, соответственно, Министерством пищевой промышленности СССР и ГОСАГРОПРОМом СССР, нельзя признать убедительным, так как это обозначение в течение длительного времени (более 20 лет) используется для маркировки кондитерских изделий лицом, подавшим возражение, что свидетельствует о том, что у потребителя за это время могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением и лицом, подавшим возражение.

Что касается аргументов правообладателя в обоснование довода о слабости словесного элемента «МЕЧТА», базирующихся на приведенных в возражении примерах регистраций товарных знаков, включающих слово «МЕЧТА», и на практику Роспатента со ссылками на решения палаты по патентным спорам, то коллегия не может принять их во внимание, поскольку при регистрации товарных знаков, как и при рассмотрении возражений, учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

В отношении материалов об истории АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» и о высоком качестве производимой им кондитерской продукции, приложенных к отзыву правообладателя, коллегия отмечает, что указанные сведения не опровергают вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков и несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса..

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504684 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ - «бисквиты; блины; бриюши; булки; вафли; дрожжи; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырен; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; пралине; продукты мучные; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; торты фруктов-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; шоколад».