

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 возражение, поступившее 24.05.2018, поданное ОАО «Хлебпром», г. Челябинск (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654169, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2017718514 с приоритетом от 12.05.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.04.2018 за №654169 на имя ООО «Кавалеровский хлебокомбинат», Приморский край, пгт. Кавалерово (далее - правообладатель) в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.05.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №654169 в отношении части товаров 30 класса МКТУ (бисквиты; в том числе ароматизаторы, включенные в 30 класс; вафли; изделия пирожковые; кондитерские изделия; кушанья мучные; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); печенье; пироги; продукты мучные; пряники; пудинги; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий

из сладкого сдобного теста; хлебобулочные изделия) произведена с нарушением требований пунктов 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Три Шоколада», входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству № 654169, является тождественным обозначению «Три шоколада», которое, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось лицом, подавшим возражение, для маркировки производимой им кондитерской продукции:

- лицо, подавшее возражение, входящее в число ведущих российских производителей кондитерского рынка, производит и вводит в гражданский оборот по всей территории России кондитерскую продукцию под обозначением «Три шоколада» с 2011 года;

- за годы своего существования торт «Три шоколада», произведенный лицом, подавшим возражение, полюбился и приобрел широкую популярность среди потребителей, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей, опубликованные с октября 2012 года;

- популярности и узнаваемости кондитерской продукции под обозначением «Три шоколада» способствовали, в том числе, активное продвижение лицом, подавшим возражение, данной продукции в социальных сетях, где были созданы аккаунты, в которых лицо, подавшее возражение, постоянно организывает различные акции и опросы среди потребителей для постоянного улучшения своей продукции;

- в поисковых системах сети Интернет отсутствует какая-либо информация о правообладателе оспариваемого товарного знака (ООО «Кавалеровский хлебокомбинат») как о производителе кондитерской продукции под обозначением «Три Шоколада».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654169 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «бисквиты; в том числе ароматизаторы, включенные в 30 класс; вафли; изделия пирожковые;

кондитерские изделия; кушанья мучные; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); печенье; пироги; продукты мучные; пряники; пудинги; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; хлебобулочные изделия».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки фотографий продукции «Три шоколада» с официального сайта ОАО «Хлебпром»: <http://www.hlebprom.ru/rus/catalog/?brand=9&id=178> и с сайта Интернет-магазина ОАО «Хлебпром»:

https://shop.hlebprom.ru/catalog/torty/pirogi_keksy/tort_tri_shokolada_0_9/ [1];

- копия приказа ОАО «Хлебпром» от 25 апреля 2011 г. № 1248 о начале производства торта «Три шоколада» [2];

- данные с сайта ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

<http://www.rostest.ru/services/expert/hleb-0.php> о начале продажи компанией ОАО «Хлебпром» торта «Три шоколада» [3];

- копии сертификата соответствия и декларации соответствия Таможенного союза, выданные изготовителю продукции - ОАО «Хлебпром» [4];

- копии документов на изготовление полиграфической продукции - обечайки для торта «Три шоколада» [5];

- данные о количестве торговых точек с 2011-2018 годы по регионам России, где представлена продукция ОАО «Хлебпром» «Три шоколада» [6];

- данные об объемах продаж продукции ОАО «Хлебпром» под обозначением «Три шоколада» за период с 2011-2018 годы [7];

- отзывы потребителей о продукции ОАО «Хлебпром» под обозначением «Три шоколада», начиная с 2012 года, из сети Интернет, на адрес электронной почты mirel@hlebprom.ru, из социальной сети https://vk.com/torty_mirel [8];

- распечатки из поисковых систем сети Интернет - Яндекс, Google, Rambler, с поисковым запросом «купить Три шоколада» [9];

- распечатки предложений к продаже кондитерской продукции «Три шоколада» ОАО «Хлебпром» в крупных сетевых магазинах [10];

- распечатки публикаций о кондитерской продукции «Три шоколада» ОАО «Хлебпром» [11];
- копии свидетельств на товарные знаки №№552519, 552533 [12].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, однако участия в заседании коллегии по рассмотрению данного возражения не принял.



В отзыве правообладатель ссылается на товарный знак по свидетельству №476802 с приоритетом от 24.01.2011, правовая охрана которого была досрочно прекращена 04.10.2017 по просьбе его правообладателя – ООО «Кондитерский дом «Тортона»», г. Владивосток.

ООО «Кондитерский дом «Тортона» и правообладатель оспариваемого товарного знака подписали договор об отчуждении исключительного права на товарный знак №476802 в пользу последнего, однако государственная регистрация этого договора в Роспатенте не была осуществлена.

В силу данного обстоятельства ООО «Кондитерский дом «Тортона»» подало заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №476802. Соответственно, в Роспатент была подана заявка №2017718514 на регистрацию в качестве товарного знака сходного обозначения с исключением из него словесных элементов «TORTONIYA STORE», которые явились препятствием для передачи прав на товарный знак № 476802 по договору отчуждения.

Таким образом, была осуществлена смена правообладателя товарного знака, включающего словесные элементы «ТРИ ШОКОЛАДА», чтобы лицо, приобретшее право по договору отчуждения, стало его фактическим правообладателем.

В отношении факта использования обозначения «ТРИ ШОКОЛАДА» на своей продукции лицом, подавшим возражение, правообладатель отмечает, что такое использование является незаконным, а представленная в возражении доказательная база является подтверждением нарушения прав правообладателя оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654169 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

К отзыву приложены копии документов о регистрации договора отчуждения на товарный знак по свидетельству №476802 и документы о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.05.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «**Три Шоколада**», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, размещенные на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета, внутри которого размещены волнообразные линии.

Товарный знак зарегистрирован в светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом, белом, черном цветовом сочетании и охраняется, в частности, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

Бисквиты; в том числе ароматизаторы, включенные в 30 класс; вафли; изделия пирожковые; какао; кондитерские изделия; кофе; кушанья мучные; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мука и зерновые продукты; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; печенье; пироги; пицца; попкорн; порошки для мороженого; приправы; продукты мучные; пряники; пряности; пудинги; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сэндвичи; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; хлебобулочные изделия; чай, включенный в 30 класс; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

Доминирующим элементом в композиции оспариваемого товарного знака является словосочетание «ТРИ ШОКОЛАДА», поскольку оно легко запоминается и именно на нем ассоциируется внимание потребителя.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него не соответствующие действительности представления о товаре и его изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в доказательство возникновения и сохранения у потребителя ассоциативной связи между обозначением «ТРИ ШОКОЛАДА», используемым для маркировки кондитерских изделий (тортов), и лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Производство тортов под наименованием «Три шоколада» лицом, подавшим возражение, было начато в 2011 году, что подтверждается приказом ОАО «Хлебпром» о начале производства продукции «Мирель» от 25.04.2011 [2].

В том же году началась реализация этих тортов через сеть торговых точек, которые расположены во всех регионах Российской Федерации.

Общее количество мест реализации продукции, произведенной лицом, подавшим возражение, в 2011 году составило 4 774 торговых точек, а к 2017 году их количество выросло до 17 201 [6].

Точки реализации продукции лица, подавшего возражение, охватывают такие регионы Российской Федерации как Центральная Россия, Восточная и Западная Сибирь, Зауралье, Поволжье, Черноземье, Южный и Северный Урал, Северо-Западный Федеральный округ, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и т.д.

Лицом, подавшим возражение, представлены объемы продаж тортов, маркированных обозначением «Три шоколада», по каждому региону с 2011 по 2018 годы [7]. Так, с 2011 года по 2016 год общий итог реализации этой продукции (тортов, маркированных обозначением «Три шоколада») составил 6 488 772 шт.

Таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (12.05.2017) российский потребитель был знаком с кондитерскими изделиями (тортами), маркированными обозначением «Три шоколада», производителем которых являлось лицо, подавшее возражение.

Известность этих товаров подтверждается отзывами покупателей, в том числе размещенными в социальных сетях, на сайтах в сети Интернет:

<http://irecommend.ru/content/tort-mirel-belgiiskii-shokolad>

http://otzovik.com/reviews/tort_mirel_tri_shokolada/order_date_desc/

<http://otzyv.expert/reviews-about/tort-mirel-tri-shokolada-69030>, а также отзывами, направленными непосредственно в адрес производителя – ОАО «Хлебпром» [8].

Согласно представленным материалам [10] - [11], информация о кондитерских изделиях (тортах), маркированных обозначением «Три шоколада», произведенных ОАО «Хлебпром», и предложения к продаже, до даты приоритета оспариваемого товарного знака размещалась в сети Интернет на сайтах крупных сетевых магазинов (Дикси, Магнолия), на специальных сайтах (кондитерский портал CANDYNET.RU; продовольственный портал PROD EXPO).

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то им не представлены какие-либо материалы, подтверждающие хозяйственную деятельность по производству и введению в гражданский оборот какой-либо продукции, в том числе кондитерских изделий, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Следует отметить, что действия правообладателя по приобретению исключительного права на сходный товарный знак по свидетельству №476802 с приоритетом от 24.01.2011 не может свидетельствовать о реальном производстве кондитерских изделий под товарным знаком «Три Шоколада».

Таким образом, оспариваемый товарный знак действительно способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя таких кондитерских изделий, включенных в перечень 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации, как торты и однородные им кондитерские изделия.

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации (ГОСТ Р53041-2008) **кондитерское изделие** - это многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья - сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов. Кондитерские изделия

подразделяют на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

Торты относятся к мучным кондитерским изделиям. Ароматизаторы, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста могут являться ингредиентами при выпечке тортов, т.е. сопутствующими им изделиями, что определяет однородность этих товаров.

Бисквиты, вафли, печенье, пряники, пудинги, сладости являются кондитерскими изделиями, т.е. товарами, которые могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, что и торты, по причине их природы и назначения.

К мучным продуктам относятся мучные изделия, главным компонентом которых является мука. В свою очередь мучное изделие подразделяется на кулинарное и кондитерское (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мучное_изделие).

Таким образом, мучные кондитерские изделия, к которым относятся торты, являются видом товара, включенным в родовую группу товаров «продукты мучные», к которым также относятся «кушанья мучные».

Пирожковые изделия и пироги, маркированные оспариваемым товарным знаком «Три шоколада», могут восприниматься потребителем как изделия со сладкой шоколадной начинкой, в силу чего могут быть признаны однородными с мучными кондитерскими изделиями.

Соответственно, довод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, распространяется, помимо тортов, на такие товары, относящиеся к кондитерским изделиям, как бисквиты; вафли; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); печенье; пряники; пудинги; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста), а также на изделия пирожковые; кушанья мучные; пироги; продукты мучные, включенные в перечень оспариваемой регистрации.

В соответствии с Межгосударственным стандартом (ГОСТ 31805-2012) **хлебобулочное изделие** – это изделие, вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или из основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия. Основное сырьё для хлебобулочных изделий — мука, зерновые продукты, хлебопекарные дрожжи, разрыхлители, поваренная соль и вода.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо документальных оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак может вводить в заблуждение потребителя относительно таких товаров как хлебобулочные изделия, вызывая в сознании потребителя ложные ассоциации с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса являются обоснованными только для части товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям и однородным с ними товарам.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654169 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; в том числе ароматизаторы, включенные в 30 класс; вафли; изделия пирожковые; кондитерские изделия; кушанья мучные; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); печенье; пироги; продукты мучные; пряники; пудинги; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста».