

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, рассмотрела поступившее 16.11.2017 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384633, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008718752 с приоритетом от 11.06.2008 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.07.2009 за №384633 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Глобус», г. Ульяновск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«ЛАСТОЧКИНО НЕБО»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.11.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №384633 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 3(2) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, для того, чтобы определить, способно ли обозначение ввести потребителя в заблуждение, целесообразно ответить на вопрос - может ли оно вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение;

- суды в Постановлении ФАС Московского округа от 07.08.2012 по делу №А40-107148/11-12-822 («Долина» vs. «Русская долина»), в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2012 по делу №А40-149375/10-51-1260 («SBH» vs. «SBH») указывают, что способность введения потребителя в заблуждение обозначением может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя;

- оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров;

- благодаря высочайшему качеству кондитерской продукции ОАО «РОТ ФРОНТ», ее присутствию на рынке России около 200 лет - с 1826 г., а также благодаря широкой дистрибьюторской сети, вся продукция ОАО «РОТ ФРОНТ» ассоциируется в глазах потребителей с давними традициями кондитерского дела и с высоким качеством и заслуживает доверие потребителей;

- ОАО «РОТ ФРОНТ» является производителем конфет «ЛАСТОЧКА» как минимум с 1939 г., производило их на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на словесный товарный знак «ЛАСТОЧКИНО НЕБО» по свидетельству №384633 и производит их в настоящее время, что подтверждается копиями годовых отчетов фабрики, копиями этикеток конфет «ЛАСТОЧКА», справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «ЛАСТОЧКА» за период с 1966 по 2017 год, статьями в газете «Кондитер» за 1958-1960, 1962, 1968, 1972, 1974, каталогами продукции за 1981, 1996, 1998, 2003, 2005, 2006-2007;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» производство конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (69 лет по состоянию на 2008 г.), что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «ЛАСТОЧКА»;

- выведя на рынок в 30-х годах XX века конфеты «ЛАСТОЧКА», ОАО «РОТ ФРОНТ» поддерживает значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента, при этом максимальный объем

производства конфет «ЛАСТОЧКА» пришелся на 2008 год – 4862623 кг конфет в год, а общий объем производства конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» к 2008 г., составил не менее 18 953 172 кг (и это даже без учета некоторых данных из годовых отчетов фабрики, которые в архивах пока не обнаружены);

- конфеты под обозначением «ЛАСТОЧКА» широко представлены по всей России, разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ОАО «РОТ ФРОНТ» и его управляющей компании - ООО «Объединенные кондитеры» позволяют продавать конфеты под обозначением «ЛАСТОЧКА» во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья, в частности - в Абхазии, Азербайджане, Австралии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Израиле, Иордании, Канаде, Латвии, Молдове, Монголии, Польше, США, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и др.;

- широкая известность конфет «ЛАСТОЧКА» производства ОАО «РОТ ФРОНТ» и вероятность введения в заблуждение потребителей в отношении товара и изготовителя товара с обозначениями, включающими слово «ЛАСТОЧКА» (произведенного без согласия ОАО «РОТ ФРОНТ»), подтверждается, в том числе, вступившим в законную силу решением суда по делу №А40-9614/2012, так, в Определении о передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда РФ №ВАС-2050/13 от 10.04.2013 прямо указано: «Товарные знаки общества «Рот Фронт» в отношении кондитерской продукции (прим. - ЛАСТОЧКА) обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных конфет в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у общества серии товарных знаков с указанными словесным и изобразительным элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России. Заявка предприятия «РОШЕН» на регистрацию обозначения «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ» в отношении однородных товаров направлена на неправомерное получение коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции общества «Рот Фронт». Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу,

уточняющего или характеризующего слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком»; вступившим в законную силу Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-17/2013 от 20.09.2013 г., которым признана недействительной регистрация товарного знака «ВЕСЕННЯЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №180542 на имя ЗАО «КОНТИ-РУС», а именно: «Вопреки доводам Роспатента и третьего лица, суд полагает, что обозначение «ЛАСТОЧКА» обладает высокой различительной способностью применительно к товарам 30 класса МКТУ и, благодаря длительности его использования ОАО «РОТ ФРОНТ» при выпуске кондитерских изделий и широкой популярности этих изделий среди потребителей, данное обозначение стало фактически широко известным товарным знаком именно как название кондитерских изделий, выпускаемых ОАО «РОТ ФРОНТ», а также решением Роспатента от 27.06.2017, которым признана недействительной регистрация товарного знака по свидетельству №286420 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА»;

- в период с 1939 года по 2009 год в отношении кондитерской продукции под обозначением «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» производства фабрики «РОТ ФРОНТ» используются различные варианты дизайна упаковки, основной темой которых является название «ЛАСТОЧКА» и птицы ласточки;

- серия товарных знаков «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» фабрики «РОТ ФРОНТ» на дату приоритета товарного знака «ЛАСТОЧКИНО НЕБО» по свидетельству №384633 состояла из трех товарных знаков - №124607, №163649, №226227, сведения о которых были доступны любому лицу;

- словесный элемент «ЛАСТОЧКА» имел широкую известность в отношении конфет «ЛАСТОЧКА» производства ОАО «РОТ ФРОНТ», начиная с 1939 г.;

- наименование кондитерской продукции «ЛАСТОЧКА» вызывает в сознании потребителя представление о высоком качестве данной продукции и о конкретном изготовителе данной продукции, то есть, словесное обозначение «ЛАСТОЧКА» в отношении кондитерской продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным товаром - конфетами «ЛАСТОЧКА», производимыми фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- более того, слово «ЛАСТОЧКА» имеет словарное значение и семантически не связано с кондитерскими изделиями, а поэтому изначально обладало и обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий и потому обозначение «ЛАСТОЧКИНО НЕБО» без труда может вызвать смешение с товаром под обозначением «ЛАСТОЧКА» и ее изготовителем;

- учитывая широкую известность товарного знака «ЛАСТОЧКА» на дату подачи заявки на товарный знак «ЛАСТОЧКИНО НЕБО», очевидно, что основное логическое ударение в указанном словосочетании падает на словесный элемент «ЛАСТОЧКА», которое имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями - птица ласточка, и потому несет основную смысловую нагрузку в словосочетании «ЛАСТОЧКИНО НЕБО»;

- очевидно, что известность и популярность конфет «ЛАСТОЧКА» и их производителя - фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой в 2008 г. у обозначения «ЛАСТОЧКИНО НЕБО», использованы правообладателем товарного знака №384633 для создания привлекательного образа продукции, маркированной данным обозначением, вызывая доверие и лояльность потребителей к этой продукции и к ее производителю, основанную на лояльности потребителей к продукции под названием «ЛАСТОЧКА» производства фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», вводя, тем самым, потребителей в заблуждение;

- в дизайне упаковок конфет «ЛАСТОЧКИНО НЕБО» присутствует стилизованное изображение ласточки, а слова «ЛАСТОЧКИНО» и «НЕБО» расположены на двух строках;

- ООО «ГЛОБУС» специализируется на производстве кондитерских изделий и потому прекрасно осведомлено о товарных знаках и наименованиях кондитерской продукции своих прямых конкурентов, к которым, без сомнения, относится одна из старейших и крупнейших фабрик страны - ОАО «РОТ ФРОНТ». ООО «ГЛОБУС», как добросовестный участник гражданского оборота, при выборе наименований своей продукции обязано проявлять должную степень осмотрительности, чтобы не нарушить прав на товарные знаки конкурентов и не вводить потребителей в

заблуждение, чего не было сделано при регистрации и использовании товарного знака «ЛАСТОЧКИНО НЕБО».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЛАСТОЧКИНО НЕБО» по свидетельству №384633 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве – «кондитерские изделия; мороженое; мед; бисквиты; вафли; 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; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; конфеты шоколадные; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое фруктовое; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».

К возражению приложены копии следующих документов:

- историческая справка о деятельности фабрики «РОТ ФРОНТ»;
- годовые отчеты фабрики «РОТ ФРОНТ» за 1939, 1955, 1961, 1968, 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, 2000-2009 г.г.;
- этикетки конфет «ЛАСТОЧКА» фабрики «РОТ ФРОНТ»;
- статьи в газете «Кондитер» за 1958-1960, 1962, 1968, 1972, 1974 г.г.;
- каталоги продукции «РОТ ФРОНТ» за 1981, 1996, 1998, 2003, 2005-2007 г.г.;
- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска конфет «ЛАСТОЧКА» за 1966-2017 г.г.;
- наиболее значимые награды фабрики «РОТ ФРОНТ»;
- распечатка рейтинга «Global top. The world's leading confectionary companies»;
- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» №124607;
- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» №163649;

- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКИ» №226227;
- свидетельства о регистрации товарного знака «ЛАСТОЧКА» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» за рубежом;
- судебные акты по делу №А40-9614/2012;
- судебные акты по делу №СИП-17/2013;
- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слова «ЛАСТОЧКА»;
- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении слова «ЛАСТОЧКА»;
- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении термина «кондитерские изделия»;
- сведения из Национального стандарта Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» ГОСТ Р 53041-2008 в отношении термина «кондитерские изделия»;
- информация об управляющей компании ООО «Объединенные кондитеры»;
- сведения об ООО «ГЛОБУС».

В юридический адрес правообладателя и в адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомление (форма 870) о поступившем возражении с указанием даты и времени проведения коллегии и письмо (форма 001). Уведомление было возвращено почтой России с пометкой «истек срок хранения».

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (11.06.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «**ЛАСТОЧКИНО НЕБО**» по свидетельству №384633 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку согласно возражению и спрашивается для следующих товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия; мороженое; мед; бисквиты; вафли; 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; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; конфеты шоколадные; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое фруктовое; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через

ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого товарного знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним словесного обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Анализ оспариваемого товарного знака «**ЛАСТОЧКИНО НЕБО**» показал, что он ассоциируется с обозначением «**ЛАСТОЧКА**», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующих признаков.

Указанные ассоциации возникают в силу совпадения большей части звуков и их расположения в обозначениях, в частности, совпадающие звукосочетания в оспариваемом знаке находятся в начальной части обозначения, с которой, в первую очередь, начинается восприятие знака потребителем. Близкие смысловые ассоциации обусловлены тем, что оспариваемый знак вызывает образ летящих в небе ласточек, например, как это изображено на этикетках конфет «**ЛАСТОЧКА**». Близость визуальных ассоциаций оспариваемого товарного знака с обозначениями «**ЛАСТОЧКА**» ОАО «**РОТ ФРОНТ**» обусловлена изображениями ласточек в полете при их использовании в гражданском обороте на этикетках конфет, что подтверждается материалами возражения.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «**ЛАСТОЧКА**», начиная с 1939 года, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «**РОТ ФРОНТ**» об объемах производства конфет «**ЛАСТОЧКА**». В частности, в период с 1966 года по 2008 год (то есть до даты приоритета товарного знака «**ЛАСТОЧКИНО НЕБО**») минимальный годовой объем производства конфет «**ЛАСТОЧКА**» пришелся на 1998 год - 65472 кг конфет, а максимальный - на 2008 год - 4862623 кг конфет в год, при этом общий объем производства конфет под

обозначением «ЛАСТОЧКА», произведенных ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1966 по 2008 г., составил не менее 18 953 172 кг.

Таким образом, обозначение «ЛАСТОЧКА» в течение длительного периода времени интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, - ОАО «РОТ ФРОНТ», в результате чего приобрело известность на территории России в отношении кондитерских изделий, а именно конфет.

Также следует отметить, что широкая известность этого обозначения среди потребителей применительно к их изготовителю, обусловленная длительностью и интенсивностью использования обозначения «ЛАСТОЧКА» для маркировки выпускаемых ОАО «РОТ ФРОНТ» конфет, а также высокая различительная способность этого обозначения уже была установлена судом (см. решение суда №А40-9614/2012 и Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-17/2013).

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком «ЛАСТОЧКИНО НЕБО», способны восприниматься потребителем как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с ОАО «РОТ ФРОНТ», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Как следует из возражения, обозначение «ЛАСТОЧКА» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые относятся к 30 классу МКТУ. По мнению коллегии, указанные товары являются однородными товарам 30 класса МКТУ - кондитерские изделия; бисквиты; вафли; 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; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; конфеты шоколадные; крекеры; леденцы; марципаны; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости;

торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №384633 и для которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, поскольку они имеют один вид (конфеты) либо относятся к одной родовой группе (кондитерские изделия), имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

В связи с указанным регистрацией оспариваемого товарного знака, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №384633 в отношении указанных выше товаров требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров «мороженое; мед; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое фруктовое; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; пудинги», входящих в перечень оспариваемого знака и в отношении которых также испрашивается в возражении признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, то они не являются однородными товару «конфеты», поскольку относятся к разным видовым и родовым группам товаров и не могут быть восприняты потребителем как товары, происходящие из того же источника, что и вышеуказанные кондитерские изделия.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384633 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия; бисквиты; вафли; 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; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; конфеты шоколадные; крекеры; леденцы; марципаны; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад.