

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 20.09.2017 возражение, поданное ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424215, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009729602 с приоритетом от 23.11.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.11.2010 за №424215 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Сладонез», г. Омск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«ПРЕДВЕСТИК БУРИ»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.09.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №424215 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 («СВН» vs. «СВН») 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 "Кондитерский концерн Бабаевский", ее присутствию на рынке России более 200 лет - с 1804 г., а также благодаря широкой дистрибьюторской сети, вся продукция ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" ассоциируется в глазах потребителей с давними традициями кондитерского дела и с высоким качеством, заслужив доверие потребителей;

- визитной карточкой ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" является продукция, маркированная товарными знаками «Вдохновение», «Бабаевский», «Буревестник», «Визит», «Морские» и др.;

- ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является производителем конфет «БУРЕВЕСТИК» как минимум с 1949 г., производило их на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на словесный товарный знак «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» по свидетельству №424215, а также ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является правообладателем словесного товарного знака «БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №164224 с приоритетом от 13.05.1996, зарегистрированного задолго до даты подачи заявки на регистрацию сходного с ним до степени смешения товарного знака «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» по свидетельству №424215;

- осуществляемое фабрикой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» производство конфет под обозначением «БУРЕВЕСТИК» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (60 лет по состоянию на 2009

г.), что подтверждается годовыми отчетами фабрики, этикетками конфет «Буревестник», каталогами продукции, дипломом за конфеты «Буревестник» и справкой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» об объемах производства конфет «БУРЕВЕСТИК» за период с 1949 года по 2017 год;

- выведя на рынок в 40-х годах XX века конфеты «БУРЕВЕСТИК», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» поддерживает значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента, при этом общий объем производства конфет под обозначением «БУРЕВЕСТИК», произведенной ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» с 1949 по 2009 г., составил не менее 32 549 400 кг (и это даже без учета некоторых данных из годовых отчетов фабрики, которые в архивах пока не обнаружены);

- годовые отчеты и справка ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» об объемах выпуска конфет «БУРЕВЕСТИК» с 1949 по 2009 г. свидетельствуют не только о производстве, но также о реализации производимых фабрикой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» конфет «БУРЕВЕСТИК» с 1949 по 2009 г. - в противном случае фабрика ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не могла бы существовать, т.к. ее финансовое положение не было бы устойчивым и не позволяло бы получать доход, из которого часть вносилась в бюджет, а часть - на функционирование и развитие фабрики, оплату труда работникам, закупку сырья на следующие партии производства конфет и т.п.;

- конфеты под обозначением «БУРЕВЕСТИК» производства ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" широко представлены по всей России, разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и его управляющей компании - ООО "Объединенные кондитеры", позволяют продавать конфеты под обозначением «БУРЕВЕСТИК» 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 «БУРЕВЕСТИК» производства ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" и вероятность введения в заблуждение потребителей в отношении товара и изготовителя товара с обозначениями, включающими слово «БУРЕВЕСТИК» (произведенного без согласия ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"), подтверждается, в том числе, вступившим в законную силу Решением Роспатента от 26.10.2012, которым признана недействительной регистрация товарного знака «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №284474 на имя Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «РОШЕН», поскольку на дату его подачи - 2004 г. установлена известность конфет «БУРЕВЕСТИК» производства ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" с 1949 г. и «... у коллеги палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что обозначение по свидетельству №164224 приобрело высокую степень узнаваемости у потребителя указанной продукции и ее производителя... оспариваемый товарный знак «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №284474 содержит в своем составе словесный элемент «БУРЕВЕСТИК», который является основным... может вызвать ассоциации с лицом, подавшим возражение (ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский") и его продукцией (конфеты «БУРЕВЕСТИК»), а также вступившим в законную силу Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-605/2016 от 05.12.2016 г., которым признана недействительной регистрация товарного знака «ДОЗОР БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №419543 на имя ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная Звезда», а именно: судом установлена длительность и интенсивность использования обозначения «БУРЕВЕСТИК» для маркировки выпускаемых ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" конфет с 1949 года; обозначение «БУРЕВЕСТИК» получило широкую известность среди потребителей применительно к их изготовителю - ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", решением Роспатента от 27.06.2017, которым признана недействительной регистрация товарного знака «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №300549;

- к 2009 году кондитерская продукция под обозначением «БУРЕВЕСТИК» фабрики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» была удостоена знаком

качества СССР в отношении конфет «БУРЕВЕСТИК» и дипломом PRODEXPO 1999 г. о награждении ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" за конфеты «БУРЕВЕСТИК» за высокое качество, что доказывает ее признание потребителями и наличие высокой репутации у самого производителя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;

- словесный элемент «БУРЕВЕСТИК» уже имел широкую известность в отношении конфет «БУРЕВЕСТИК» производства ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» с 1949 г.;

- наименование кондитерской продукции «БУРЕВЕСТИК» вызывает в сознании потребителя представление о высоком качестве данной продукции и о конкретном изготовителе данной продукции, то есть, словесное обозначение «БУРЕВЕСТИК» в отношении кондитерской продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным товаром - конфеты «БУРЕВЕСТИК», и конкретным производителем - фабрикой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;

- совершенно очевидно, что обозначение «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» порождает у потребителей представление через ассоциации с хорошо известным им обозначением «БУРЕВЕСТИК» и их производителем - ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", а также порождает представление о том, что кондитерская продукция, маркированная обозначением «ПРЕДВЕСТИК БУРИ», является аналогом кондитерской продукции «БУРЕВЕСТИК», имеет отношение к ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и произведена фабрикой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» либо произведена с ее разрешения;

- более того, слово «БУРЕВЕСТИК» 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 «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» без труда может вызвать смешение и ассоциации с товаром под обозначением «БУРЕВЕСТИК» и ее изготовителем;

- согласно «Толковому словарю русского языка» СИ. Ожегова «БУРЕВЕСТИК» - это большая океаническая птица с длинным клювом и с длинными острыми

крыльями, согласно Большому энциклопедическому словарю под редакцией А.М.Прохорова «БУРЕВЕСТИКИ» - это отряд океанических птиц, которые хорошо летают, согласно Большой советской энциклопедии «Буревестники» - это отряд морских птиц, которые хорошо летают, особое устройство крыла позволяет буревестникам часами без единого взмаха крыла парить над морем;

- слово «Буревестник» образовано от слов «буря» и «вестник»; согласно «Толковому словарю русского языка» СИ. Ожегова «БУРЯ» - ненастье с сильным разрушительным ветром, согласно «Толковому словарю русского языка» СИ. Ожегова «ВЕСТИК» - тот, кто приносит какие-нибудь вести, согласно «Толковому словарю русского языка» СИ. Ожегова «ПРЕДВЕСТИК» - тот, кто предвещает что-нибудь;

- этимология слова «буревестник» напрямую связана со значением слов «буря» и «вестник/предвестник», так, увидев буревестников над морем, люди говорят, что будет буря. Поэтому этих птиц и назвали «буревестник», то есть предвещающий бурю. Эти птицы очень прожорливые, поэтому постоянно летают над водой в любое время и в любую погоду в поисках добычи. В ясную солнечную погоду над морем летает много птиц, и буревестники среди них не так заметны. Но перед началом бури все птицы улетают на берег, а над морем остаются одни только буревестники, которые на берег садятся в период гнездования;

- таким образом, семантика сочетания «БУРЯ+ВЕСТИК» тождественная семантике сочетания «ПРЕДВЕСТИК+БУРЯ», что обуславливает семантическое сходство обозначений «БУРЕВЕСТИК» и «ПРЕДВЕСТИК БУРИ»;

- фонетическое сходство товарных знаков «БУРЕВЕСТИК» и «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» обусловлено использованием в них одинаковых фонем «бур» и «вестник» с той лишь разницей, что они поменяны местами; при этом в сравниваемых товарных знаках сходный состав гласных и согласных, а также сходное сочетание слогов;

- графическое сходство товарных знаков «БУРЕВЕСТИК» и «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» обусловлено использованием в них одинакового шрифта (кириллического) и сходного начертания тождественных букв «БУРЕВЕСТИК» «ПРЕДВЕСТИК БУРИ»;

- поскольку товарные знаки «БУРЕВЕСТИК» и «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» являются сходными до степени смешения, зарегистрированы и используются в отношении идентичных товаров (кондитерские изделия) и однородных с ними (в т.ч. ингредиенты для кондитерских изделий), а также, учитывая широкую известность обозначения «БУРЕВЕСТИК», угроза их смешения и введения потребителей в заблуждение значительно выше, в т.ч. не только в отношении идентичных, но и однородных товаров: различных кондитерских изделий, ингредиентов кондитерских изделий, мороженого и пр.

- очевидно, что известность и популярность конфет «БУРЕВЕСТИК» и их производителя - фабрики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», при отсутствии таковой в 2009 г. у обозначения «ПРЕДВЕСТИК БУРИ», использованы правообладателем товарного знака №424215 для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «ПРЕДВЕСТИК БУРИ», вызывая доверие и лояльность потребителей к этой продукции и к ее производителю, основанную на лояльности потребителей к продукции под названием «БУРЕВЕСТИК» производства фабрики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», вводя, тем самым, потребителей в заблуждение;

- в дизайне упаковок конфет «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» также как и в дизайне конфет «БУРЕВЕСТИК» присутствует стилизованное изображение буревестника;

- подтверждением того, что потребители уже введены в заблуждение (а не только существует вероятность, хотя и этого достаточно для признания недействительной регистрации товарного знака) являются отзывы потребителей в сети Интернет, которые ассоциируют конфеты «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» с конфетами «БУРЕВЕСТИК»

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ПРЕДВЕСТИК БУРИ» по свидетельству №424215 в отношении части товаров 30 класса МКТУ: «сладости; сладости, а именно, зефир, пастила, лукум; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий;

украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; бисквиты; крекеры; печенье; пряники; конфеты; пастилки (кондитерские изделия); вафли; карамели; изделия кондитерские желеобразные; халва; шоколад; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); торты фруктово-ягодные; пудинги; продукты мучные; булки; кушанья мучные; резинки жевательные (за исключением используемых для медицинских целей); сахар; мороженое, порошки для мороженого; лед пищевой; напитки-какао; напитки шоколадно-молочные; какао; какао-продукты; мед; лед натуральный или искусственный; орех мускатный; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел); ароматизаторы (за исключением эфирных масел)».

К возражению приложены копии следующих документов:

- историческая справка об ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;
- распечатка рейтинга «Global top. The world's leading confectionary companies» ;
- информация об ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;
- годовые отчеты и этикетки на конфеты «Буревестник» за 1949 – 2016;
- справка об объемах выпуска продукции «Буревестник» за период с 1949 по 2017 годы;
- копия диплома за продукцию «Буревестник»;
- копии каталогов ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» ;
- копии санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов соответствия и деклараций соответствия на продукцию «Буревестник»;
- копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-605/2016;
- копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-605/2016;
- копия Решения Роспатента от 27.06.2017 по делу в отношении товарного знака №300549;
- копия Решения Роспатента от 26.10.2012 по делу в отношении товарного знака №284474;
- словарные статьи;

- приказ правопреемника ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» от 19.12.1977 за №379;
- статьи из сети Интернет;
- статья из национального стандарта РФ «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения. ГОСТ Р 53041-2008 в отношении продукта «кондитерские изделия»;
- информация об ОАО «Сладонез».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (23.11.2009) 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

ПРЕДВЕСТНИК

БУРИ

Оспариваемый товарный знак **БУРИ** по свидетельству №424215 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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 было бы возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Вместе с тем, анализ оспариваемого товарного знака «ПРЕДВЕСТНИК БУРИ» показал, что он не является сходным до степени смешения с комбинированным обозначением «БУРЕВЕСТИК», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что определяется на основании следующих признаков.

Отсутствие фонетического сходства обозначений обусловлено отличиями в количестве слов (два и одно), слогов (пять и четыре), букв и звуков. Несмотря на наличие в обозначениях совпадающих звукосочетаний «бур-» и «-вестник», сопоставляемые обозначения имеют разное звучание, поскольку звукосочетания «бур-» расположены в разных частях обозначений, а звукосочетания «-вестник» расположены в конечных частях обозначений, на которые потребитель

акцентирует свое внимание в меньшей степени по сравнению с начальными частями, которые в данном случае имеют существенные различия.

Сравниваемые обозначения отличаются семантически, поскольку «Буревестник» - это большая морская или океаническая птица, «Предвестник» - это тот, кто или то, что предвещает что-либо, является первым вестником чего-либо. «Буря» - ненастье с сильным разрушительным ветром или в переносном смысле сильное, бурное проявление чего-нибудь (восторгов, волнений, эмоций) (см., например, dic.academic.ru, Словари и энциклопедии на Академикe). Таким образом, предвестник бури это то, что предвещает ненастную погоду, например, какое-либо явление природы (ветер, гром, молния, закат багровый) или тот, кто предвещает ненастье, например, человек или какое-то животное. С учетом указанного нет оснований считать сравниваемые обозначения сходными по семантическому признаку.

Графические отличия оспариваемого словесного знака с используемым лицом, подавшим возражение, комбинированным обозначением со словесным элементом «БУРЕВЕСТНИК» обусловлены разным количеством слов в обозначениях, использованием в этикетках конфет «БУРЕВЕСТНИК» оригинальной графики, стилизованных изображений птиц, а также яркой цветовой гаммы.

Таким образом, отсутствие фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых обозначений не позволяет ассоциировать оспариваемый товарный знак с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, и воспринимать его как товарный знак иного лица.

Фактических данных о том, что потребители кондитерских изделий были введены в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, материалы возражения не содержат. Что касается представленной статьи из сети Интернет о введении потребителя в заблуждение в отношении конфет «**ПРЕДВЕСТИК БУРИ**», то указанная статья носит единичный характер и, кроме того, имеет дату, более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого знака.

Довод возражения об использовании правообладателем оспариваемого товарного знака в настоящее время не касается вопроса правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, следует признать, что товарный знак по свидетельству №424215 соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №424215.