

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2017, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451551, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011700237 с приоритетом от 12.01.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.01.2012 за №451551 на имя ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива»», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак **АРТ & К** по свидетельству №451551 состоит из обозначения АРТ (англ. art – искусство, творчество, мастерство), символа & (союз «и») и общепринятого сокращения К от слова «Компания».

В возражении, поступившем 26.09.2017, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №451551 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «РОТ ФРОНТ» является одним из старейших (присутствует на рынке около 200 лет) и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка;

- производителем продукции, маркированной обозначением «Артек», ОАО «РОТ ФРОНТ» является, как минимум, с 1939 года;

- предприятие лица, подавшего возражение, выпускало ее на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на товарный знак **АРТ & К** по свидетельству №451551 (12.01.2011), кроме того, ОАО «РОТ ФРОНТ» является правообладателем словесного товарного знака «АРТЕК» по свидетельству №150317, зарегистрированного задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- вафли под названием «АРТЕК» широко представлены по всей России, разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ОАО «РОТ ФРОНТ» и его управляющей компании - ООО "Объединенные кондитеры", позволяют продавать продукцию под обозначением «АРТЕК» во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья, в частности - в Абхазии, Молдове, Австралии, Бельгии, Греции, Германии, Польше, США, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и др.;

- в целях повышения потребительского интереса на протяжении всей истории производства вафель под обозначением «АРТЕК» фабрикой «РОТ ФРОНТ» используются различные варианты дизайна упаковки;

- общий объем кондитерской продукции фабрики «РОТ ФРОНТ» под обозначением «АРТЕК» составил 52 663 865кг;

- с учетом того, что товарный знак «АРТЕК» фабрики «РОТ ФРОНТ» на дату приоритета товарного знака «АРТ&К» по свидетельству №451551 обладал широкой известностью и вызывал в сознании потребителя представление о конкретном изготовителе данной продукции, руководствуясь пунктом 3.(1) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, согласно которому обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих

сведениях через ассоциации, а также учитывая, что способность введения потребителя в заблуждение обозначением может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя, можно сделать вывод, что обозначение «АРТ&К» порождает у потребителя представление через ассоциации с известным им обозначением «АРТЕК» и о том, что продукция, маркированная обозначением «АРТ&К», имеет отношение к фабрике «РОТ ФРОНТ», а именно - либо произведена фабрикой «РОТ ФРОНТ», либо с ее разрешения;

- слово «Артек» семантически не связано с кондитерскими изделиями и потому обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий в результате длительного использования и популярности кондитерской продукции под данным наименованием среди населения России и СССР;

- в отношении кондитерской продукции данное слово является фантазийным и в качестве товарного знака является узнаваемым, ассоциируется исключительно с продукцией ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатов;

- оспариваемый товарный знак имеет высокую степень сходства с обозначением «Артек» лица, подавшего возражение;

- сравниваемые товарные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами (за исключением символа &), что обуславливает их графическое сходство;

- фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, числом слогов в обозначениях, близостью состава согласных;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – различных кондитерских изделий и ингредиентов для них;

- появление на рынке кондитерских изделий сходного обозначения способно вызвать смешение, поскольку потребители могут предположить, что товары, маркированные обозначением «АРТ&К», являются версией товаров, маркированных

знаком «АРТЕК», производства ОАО «РОТ ФРОНТ» и/или его лицензиатов, осуществляющих производство под контролем, что не будет соответствовать действительности;

- если обратить внимание на упаковку продукции правообладателя с нанесенным на нее наименованием продукции, то можно убедиться в том, что издалека символ «&» сходен с прописной буквой «Е», написанной «от руки», таким образом, название продукции «АРТ&К» в отношении вафель есть ни что иное, как попытка введения в заблуждение потребителей, к тому же, отдельные категории потребителей, например слабовидящие, могут вообще не увидеть различий между данными словами, особенно если упаковки будут расположены на удалении;

- подтверждением данного факта могут являться отзывы потребителей, полученные из открытых источников (http://otzovik.com/reviews/vafli_kolos_artek/);

- одновременно необходимо отметить, что кондитерские изделия, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки, являются продуктами повседневного питания, товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.), в связи с чем вероятность смешения при покупке кондитерских изделий усиливается;

- очевидно, что известность и популярность вафель «АРТЕК» и их производителя - фабрики «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой в 2011 г. у обозначения «АРТ&К», использованы правообладателем для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «АРТ&К», вызывая доверие и лояльность потребителей к этой продукции и к ее производителю, основанную на лояльности потребителей к продукции под названием «АРТЕК» производства фабрики «РОТ ФРОНТ», вводя, тем самым, значительную часть потребителей в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451551 недействительным в отношении следующих товаров 30

класса МКТУ: ароматические вещества для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел; вафли; галеты; глюкоза пищевая; зерновые продукты; кондитерские изделия мучные; крекеры; леденцовый сахар; марципаны; миндальное печенье; мучные изделия; мучные изделия кондитерские; мучные продукты; мюсли; мята для кондитерских изделий; петифуры [печенье]; печенье; печенье сухое; пироги сладкие; пирожные; пудра, смеси сухие для пирожных; тесто для пирожных; украшения съедобные для пирожных; пралине; пряники; пудра для пирожных и тортов; смеси сухие для пирожных и тортов; тесто для пирожных и тортов; торты; украшения съедобные для тортов; торты ягодные, фруктовые.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении товарного знака «АРТ&К» по свидетельству №451551 [1];
- историческая справка ОАО «РОТ ФРОНТ» [2];
- информация с сайта candyindustry.com касательно места управляющей компании ОАО «РОТ ФРОНТ» - ООО «Объединенные кондитеры» - в рейтинге крупнейших холдингов в Европе «Global top. The world's leading confectionary companies» [3];
- дипломы ОАО «РОТ ФРОНТ» [4];
- свидетельство № 150317 на товарный знак «АРТЕК» [5];
- годовые планы и отчеты ОАО «РОТ ФРОНТ» о выпуске продукции с 1939 по 2003 гг., иные документы ОАО «РОТ ФРОНТ», подтверждающие производство и реализацию продукции «АРТЕК» с 1939 г. [6];
- этикетки ОАО «РОТ ФРОНТ» на вафли «АРТЕК» за 1949-2016 г. [7];
- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска продукции «АРТЕК» с 1959 по 2017 г. [8];
- рекламные материалы ОАО «РОТ ФРОНТ» в отношении вафель «АРТЕК» [9];

- периодические издания, подтверждающие выпуск продукции под наименованием «АРТЕК» фабрикой «РОТ ФРОНТ» [10];

- решение Арбитражного суда Воронежской области от 05.11.2015 по делу №А14-16003/2014 [11];

- решение Арбитражного суда Новосибирской области от 05.12.2016 по делу №А45-20080/2016 [12];

- решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 23.12.2013 по делу № А74-4691/2013 [13];

- решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.04.2017 по делу № А19-327/2017 [14];

- решение Арбитражного суда города Москвы от 03.06.2014 по делу №А40-27216/13 [15];

- информация об отзывах потребителей [16].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака и на сегодняшний день существовали предпосылки для введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя;

- оспариваемый товарный знак «АРТ&К» может быть прочтен как АРТ и КА, АРТ и КО или АРТ и Компания, что не может ассоциироваться со словом «Артек», который представляет собой широко известное с периода существования СССР название всесоюзного пионерского лагеря, основанного в 1924 г., который с 1991 года по настоящее время продолжает свое существование в качестве международного детского центра, расположенного на Южном берегу Крыма, вблизи Гурфуза (см., например, Большую советскую энциклопедию), однако лицом, подавшим возражение, при этом обозначение «АРТЕК» воспринимается покупателями среднего и старшего возраста как ностальгическое воспоминание о былых советско-пионерских временах, для молодежи – как название

международного детского центра, а в случае с оспариваемым знаком ассоциации могут быть связаны как с искусством, так и с военной тематикой;

- доводы ОАО «РОТ ФРОНТ» не подтверждены доказательствами смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- довод возражения о введении потребителей в заблуждение относительно изготовителя на основании отзыва на сайте Otvovik.com не может свидетельствовать о факте введения потребителей в заблуждение, поскольку он всего лишь один, к тому же в тексте отзыва не указана прямая связь между ОАО «РОТ ФРОНТ» и вафлями «АРТЕК»;

- на том же сайте есть отзыв о данном товаре, в котором покупатель не спутал названия «АРТЕК» и «АРТ&К»;

- обозначения «АРТЕК» и «АРТ&К» не являются сходными до степени смешения, не говоря уже о близости к их тождеству, поскольку обозначение «АРТ&К» представляет собой фантазийное словосочетание, которое воспринимается как словосочетание «АРТ и К(омпания), имеет собственную семантику, к тому же буквы «Е» и знак «&»(амперсанд) сложно спутать визуально, что подтверждает различие сравниваемых знаков по фонетическому и графическому признакам сходства;

- из текста возражения неясно, в чем заключается семантическое сходство сравниваемых обозначений;

- существуют регистрации товарных знаков на имя различных производителей в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые являются сходными с товарным знаком «АРТЕК» в отличие от оспариваемого знака, например, АРТЕК по свидетельству №533775, «Салют, Артек!» по свидетельству №181848, «Сартэк» по свидетельству №505853 и др.;

- ссылки на решения судов, сведения об отказах в регистрации иных заявок, не относятся к предмету данного спора;

- ОАО «РОТ ФРОНТ» не доказало ни факта смешения продукции, ни факта возможности смешения, ни факта направленности действий правообладателя на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Исходя из изложенного в отзыве, правообладатель просит оказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №451551.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки из Интернет-словарей;
- информация о товарных знаках № 367039, №600968, №421442;
- сведения из сети Интернет о значении слова «Артек»;
- сведения с сайта Otvovik.com;
- постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2017 по делу №А43-30899/2016.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.01.2011) 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 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Товарный знак **ART & K** по свидетельству №451551 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

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

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку испрашивается в отношении следующей части товаров 30 класса МКТУ - ароматические вещества для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел; вафли; галеты; глюкоза пищевая; зерновые продукты; кондитерские изделия мучные; крекеры; леденцовый сахар; марципаны; миндальное печенье; мучные изделия; мучные изделия кондитерские; мучные продукты; мюсли; мята для кондитерских изделий; петифуры [печенье]; печенье; печенье сухое; пироги сладкие; пирожные; пудра, смеси сухие для пирожных; тесто для пирожных; украшения съедобные для пирожных; пралине; пряники; пудра для пирожных и тортов; смеси сухие для пирожных и тортов; тесто для пирожных и тортов; торты; украшения съедобные для тортов; торты ягодные, фруктовые.

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 **АРТ & К** показал, что он является сходным до степени смешения с обозначением «АРТЕК», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующих признаков.

Использование при исполнении сравниваемых знаков одного и того же алфавита (русского) и стандартных видов шрифтов обуславливает вывод о том, что они не имеют существенных графических различий.

О наличии звукового сходства между сравниваемыми обозначениями свидетельствует совпадение начальных и конечных частей знаков.

Что касается семантики обозначений «АРТ&К» и «АРТЕК», то в этой связи коллегией установлено следующее.

Слово «АРТЕК» представляет собой широко известное еще с периода существования СССР название всесоюзного пионерского лагеря, основанного в 1924 году, который с 1991 года по настоящее время продолжает свое существование в качестве международного детского центра, расположенного на Южном берегу Крыма, вблизи Гурзуфа (см., например, Большую советскую энциклопедию, Большой энциклопедический словарь). Известность слова «АРТЕК» в названном качестве участниками спора не отрицалась.

В отношении товарного знака «АРТ&К» следует отметить, что не существует определенного смыслового значения у данного обозначения, что не позволяет оценить смысловое сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак способен вызвать смысловые ассоциации с широко известным обозначением «АРТЕК».

В силу изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия, то есть являются сходными.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «АРТЕК», начиная с 1939 года, сначала в отношении конфет, а с 1958 года – для маркировки вафель, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства вафель «АРТЕК» с 1959 по 2016. При этом общий объем производства кондитерской продукции под обозначением «АРТЕК», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» к 2011 г., составил не менее 52 663 865 кг.

Таким образом, обозначение «АРТЕК» в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого знака непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, - ОАО «РОТ ФРОНТ», а также его лицензиатами, в результате чего приобрело широкую известность на территории России в отношении кондитерских изделий, а именно вафель.

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком «АРТ&К», 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.

Согласно материалам возражения, обозначение «АРТЕК» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (вафель), которые относятся к 30 классу МКТУ. Указанные товары являются однородными товарам 30 класса МКТУ – «вафли; галеты; кондитерские изделия мучные; крекеры; леденцовый сахар; марципаны; миндальное печенье; мучные изделия кондитерские; петифуры [печенье]; печенье; печенье сухое; пироги сладкие; пирожные; смеси сухие для пирожных; тесто для пирожных; украшения съедобные для пирожных; пралине; пряники; смеси сухие для пирожных и тортов; тесто для пирожных и тортов; торты; украшения съедобные для тортов; торты ягодные, фруктовые», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №451551 и для которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку, поскольку они относятся к одной родовой группе – кондитерские

изделия, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Что касается товаров «ароматические вещества для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел; глюкоза пищевая; зерновые продукты; мучные изделия; мучные продукты; мюсли; мята для кондитерских изделий; пудра, пудра для пирожных и тортов», в отношении которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, то коллегия пришла к выводу об их неоднородности с товаром «вафли», поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам (в одном случае – это кондитерские изделия, в другом – сахара, изделия и кушанья на основе муки, продукция зерновая, ароматизаторы, пряности).

В отношении довода правообладателя о наличии ряда регистраций товарных знаков, сходных с обозначением «АРТЕК», в частности, регистрации №533775 на товарный знак «АРТЕК», принадлежащий ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», коллегия отмечает, что сведения об использовании указанным лицом обозначения «АРТЕК» в отношении кондитерских изделий на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака не представлены. Указанное касается и других регистраций, приведенных в отзыве.

В связи с указанным регистрацией оспариваемого товарного знака, а также 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 №451551 в отношении части товаров 30 класса МКТУ требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем Особом мнении правообладателя изложены доводы, в основном, повторяющие доводы отзыва на возражение, которые изучены и проанализированы в мотивировочной части заключения. В отношении довода правообладателя, касающегося того факта, что коллегия не перенесла заседание в связи с предоставлением отзыва непосредственно на заседании, следует отметить, что при рассмотрении возражения членами коллегии были заслушаны представители

правообладателя, тщательно проанализированы материалы отзыва, в связи с чем у коллегии не возникло необходимости в переносе даты рассмотрения возражения. Представители правообладателя также не заявляли каких-либо ходатайств о переносе.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451551 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «вафли; галеты; кондитерские изделия мучные; крекеры; леденцовый сахар; марципаны; миндальное печенье; мучные изделия кондитерские; петифуры [печенье]; печенье; печенье сухое; пироги сладкие; пирожные; смеси сухие для пирожных; тесто для пирожных; украшения съедобные для пирожных; пралине; пряники; смеси сухие для пирожных и тортов; тесто для пирожных и тортов; торты; украшения съедобные для тортов; торты ягодные, фруктовые».