

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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.02.2018, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340159, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006726151 с приоритетом от 12.09.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 24.12.2007 за №340159 на имя ОАО «Ламзурь», г. Саранск (далее - правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №340159 представляет собой словесное обозначение «**Артековские друзья**», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом и расположенное на одной строке.

В возражении, поступившем 19.02.2018, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №340159 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

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 «Артековские друзья» по свидетельству №340159 (12.09.2006), 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», произведенной к 2006 году, составил 52 663 865кг;

- с учетом того, что товарный знак «АРТЕК» фабрики «РОТ ФРОНТ» на дату приоритета товарного знака «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ» по свидетельству №340159 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 «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ» порождает у потребителя представление через ассоциации с известным им обозначением «АРТЕК» и о том, что продукция, маркированная обозначением «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ», имеет отношение к фабрике «РОТ ФРОНТ», а именно: произведена фабрикой «РОТ ФРОНТ», либо произведена 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;

- добавление слова «Друзья» к слову «Артековские» не привносит в обозначение существенно иного семантического значения, поскольку слово «Артековские» порождает однозначные ассоциации со словом «Артек»;

- учитывая широкую известность товарного знака «АРТЕК» на дату подачи заявки на товарный знак «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ» падает на словесный элемент «АРТЕКОВСКИЕ», который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями, и потому несет основную смысловую нагрузку в словосочетании «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ», словесный элемент «ДРУЗЬЯ» выступает в качестве второстепенного элемента в знаке;

- кроме того, товарные знаки «АРТЕК» и «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ» выполнены стандартным шрифтом кириллического алфавита, что обуславливает их графическое сходство, а полное включение товарного знака «АРТЕК» в товарный знак «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ» обуславливает их фонетическое сходство;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – различных кондитерских изделий, которые являются

товарами повседневного спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке снижено, что увеличивает вероятность смешения этих товаров;

- появление на рынке кондитерских изделий сходного обозначения способно вызвать смешение, поскольку потребители могут предположить, что товары, маркированные обозначением «Артековские друзья», являются версией товаров, маркированных знаком «АРТЕК», производства ОАО «РОТ ФРОНТ» и/или его лицензиатов, осуществляющих производство под контролем, что не будет соответствовать действительности;

- очевидно, что известность и популярность вафель «АРТЕК» и их производителя - фабрики «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой в 2006 г. у обозначения «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ», использованы ОАО «Ламзурь» для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ», 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 №340159 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении товарного знака «АРТЕКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ» по свидетельству №340159 [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 1939 по 2018 г. [8];
- санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия в отношении продукции «АРТЕК» производства ОАО «РОТ ФРОНТ» [9];
- рекламные материалы ОАО «РОТ ФРОНТ» в отношении вафель «АРТЕК» [10];
- периодические издания, подтверждающие выпуск продукции под наименованием «АРТЕК» фабрикой «РОТ ФРОНТ» [11];
- решение Арбитражного суда Воронежской области от 05.11.2015 по делу №А14-16003/2014 [12];
- решение Арбитражного суда Новосибирской области от 05.12.2016 по делу №А45-20080/2016 [13];
- постановление Третьего Арбитражного Апелляционного суда от 08.04.2013 по делу № А74-4691/2013 [14];
- решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.04.2017 по делу № А19-327/2017 [15];
- свидетельства о регистрации товарного знака «АРТЕК» за рубежом [16];
- решения Палаты по патентным спорам [17].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (12.09.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, 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 по свидетельству №340159 представляет собой словосочетание «**Артековские друзья**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно «вафли, леденцы, пудра для кондитерских

изделий из сладкого сдобного теста, мучные продукты, торты фруктово-ягодные, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, помадки, шоколад, кондитерские изделия мучные, халва, марципаны, печенье, крекеры, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, пралине, мармелад, хлебобулочные изделия, жевательная резинка (за исключением используемой в медицинских целях), сладости».

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 «**Артековские друзья**» 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 полное фонетическое вхождение словесного обозначения «АРТЕК», используемого ОАО «РОТ ФРОНТ», в оспариваемый товарный знак.

Что касается семантики обозначений «Артековские друзья» и «АРТЕК», то 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).

В отношении товарного знака «Артековские друзья» коллегия не располагает сведениями о том, что данное словосочетание является устойчивым. Вместе с тем, оспариваемый товарный знак вызывает смысловые ассоциации, связанные с людьми, которые являются друзьями широко известного детского центра «Артек». При этом именно прилагательное «Артековские» от слова «Артек» акцентирует на себе основное внимание при восприятии товарного знака «Артековские друзья», в первую очередь, влияя на создание ассоциативных образов, что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

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 1939 по 2018. При этом общий объем производства кондитерской продукции под обозначением «АРТЕК», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» к 2006 г., составил не менее 52 663 865 кг.

Таким образом, обозначение «АРТЕК» в течение длительного периода времени 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 «Артековские друзья», 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 «АРТЕК» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (вафель), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными товарам 30 класса МКТУ – «вафли, леденцы, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, торты фруктово-ягодные, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, помадки, шоколад, кондитерские изделия мучные, халва, марципаны, печенье, крекеры, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пралине, мармелад, жевательная резинка (за исключением используемой в медицинских целях), сладости», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №340159, поскольку они относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Что касается таких товаров как «мучные продукты, пудинги, хлебобулочные изделия», входящие в перечень оспариваемого товарного знака, 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 – изделия и кушанья на основе муки, готовые блюда, хлебобулочная продукция).

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 оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении указанных выше товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340159 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, за исключением товаров «мучные продукты, пудинги, хлебобулочные изделия».