

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, рассмотрела поступившее 01.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №505853, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012730283 с приоритетом от 28.08.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2014 за №505853 на имя АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» (далее - правообладатель), в отношении товаров 16, 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №505853 представляет собой словесное обозначение «Сартэк», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем 01.12.2017, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №505853 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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 «Сартэк» по свидетельству №505853 (28.08.2012), кроме того, ОАО «РОТ ФРОНТ» является правообладателем словесного товарного знака «АРТЕК» по свидетельству №150317, зарегистрированного задолго до даты оспариваемого товарного знака;

- товарный знак «АРТЕК» по свидетельству №150317 и товарный знак «Сартэк» по свидетельству №505853 являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом в силу графического, фонетического и семантического сходства (оба товарных знака являются словесными, выполнены буквами русского алфавита, имеется полное фонетическое вхождение одного товарного знака в другой, обозначение «Сартэк» не порождает у потребителей ассоциаций, отличных от тех, которые порождает слово «АРТЕК»);

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

- таким образом, товарный знак «АРТЕК» по свидетельству №150317 и товарный знак «Сартэк» по свидетельству №505853 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- вероятность смешения товарных знаков «АРТЕК» и «Сартэк» дополнительно усиливается широкой известностью кондитерских изделий «АРТЕК» производства ОАО «РОТ ФРОНТ» в течение более 70 лет, предшествующих дате подачи заявки на товарный знак «Сартэк» по свидетельству №505853, что подтверждается прилагаемыми к возражению документами;

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

- ОАО «РОТ ФРОНТ» также считает, что регистрация товарного знака «Сартэк» по свидетельству № 505853 произведена с нарушением требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которыми не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

- 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;

- поскольку продукция «АРТЕК» известна потребителям на протяжении многих лет не только в России, но и далеко за ее пределами, регистрация практически тождественного товарного знака и маркировка им однородной продукции, безусловно способна ввести потребителей в заблуждение;

- название продукции «Сартэк» в отношении вафель есть не что иное, как попытка создания смешения и введения в заблуждение потребителей, к тому же отдельные категории потребителей, например слабовидящие, могут вообще не увидеть различий между словами «АРТЕК» и «Сартэк», особенно если упаковки будут расположены на удалении, при этом продавцы продукции с малой вероятностью будут выяснять тонкости написания продукции правообладателя, нанося на ценники вместо «Сартэк» слово «АРТЭК»;

- именно эффекта «присоединения» к известности кондитерской продукции ОАО «РОТ ФРОНТ» и добивался правообладатель, чтобы затем использовать её для создания возможности смешения продукции и введения в заблуждения потребителей, маркируя собственную продукцию практически тождественным товарным знаком;

- позиция ОАО «РОТ ФРОНТ» о сходстве до степени смешения товарных знаков «АРТЕК» по свидетельству №150317 и «Сартэк» по свидетельству №505853, широкой известности вафель «АРТЕК» производства ОАО «РОТ ФРОНТ» и вероятности смешения товарных знаков «АРТЕК» и «Сартэк» дополнительно подтверждается правоприменительной практикой (копии судебных актов прилагаются).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №505853 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве..

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении товарного знака «САРТЭК» по свидетельству №505853 [1];

- историческая справка ОАО «РОТ ФРОНТ», копии годовых планов и отчетов 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., дипломы ОАО «РОТ ФРОНТ», копии этикеток ОАО «РОТ ФРОНТ» и его на вафли «АРТЕК» за 1949-2016 гг., копии рекламных материалов ОАО «РОТ ФРОНТ» в отношении вафель «АРТЕК», копии периодических изданий, подтверждающих выпуск продукции под наименованием «АРТЕК» фабрикой «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];

- копия свидетельства № 150317 на товарный знак «АРТЕК», копии свидетельств о регистрации товарного знака «Артек» за рубежом [4];

- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска продукции «АРТЕК» с 1939 по 2016 г. [5];

- решение Арбитражного суда Воронежской области от 05.11.2015 по делу №А14-16003/2014 [6];

- решение Арбитражного суда Новосибирской области от 05.12.2016 по делу №А45-20080/2016 [7];

- решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 23.12.2013 по делу № А74-4691/2013 [8];

- решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.04.2017 по делу № А19-327/2017 [9];

- решение Арбитражного суда города Москвы от 03.06.2014 по делу № А40- 7216/13 [10];

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.06.2017 г. [11];

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.11.2017 г. [12].

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

- доводы возражения относительно сходства до степени смешения словесных товарных знаков «АРТЕК» по свидетельству №150317 и «Сартэк» по свидетельству №505853 не соответствуют действительности;

- товарные знаки «АРТЕК» и «Сартэк» не имеют звукового сходства, поскольку начинаются с разных звуков, в одном случае – с гласного звука «А», в другом – со свистящего звука «С»;

- сравниваемые знаки не имеют графического сходства, поскольку товарный знак «АРТЕК» выполнен полностью заглавными буквами в то время как знак

«Сартэк» выполнен строчными с заглавной первой буквой, буквы в товарном знаке «Сартэк» выполнены более округлыми в отличие от знака «АРТЕК», в котором буквы преимущественно выполнены с использованием прямых линий и углов, отличается также написание букв «Р/р» и букв «Е/э», что усиливает зрительное различие сравниваемых знаков;

- отсутствует между знаками и семантическое сходство, поскольку «Сартэк» является фантазийным обозначением и не несет в себе никакой смысловой нагрузки;

- мнение лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «Сартэк» в отношении кондитерской продукции не порождает в сознании потребителей ассоциаций, отличных от тех, что порождает слово «АРТЕК», является голословным и ничем не подтвержденным (например, результатом социологического исследования);

- рецептура вафель «АРТЕК» была утверждена в 1967 году Министерством пищевой промышленности СССР, в период до 1997 года помимо ОАО «РОТ ФРОНТ», производство вафель «АРТЕК» осуществлялось и другими кондитерскими фабриками (Горпищеккомбинат Рязани, кондитерская фабрика г. Сарепул и другие), что подтверждается этикетками вафель, следовательно, обозначение «АРТЕК» не может вызывать в сознании потребителей ассоциации исключительно с ОАО «РОТ ФРОНТ» как производителем данного товара. Доказательств обратного в возражении не представлено;

- выпуск вафель «Сартэк» осуществлялся ОАО «КОНСАР» с 2006, а с 2012 года и по настоящее время его правопреемником – Акционерным обществом «Кондитерская фабрика «Саратовская», что подтверждается техническими условиями, сертификатами соответствия, письмом поставщика наклеек, каталогами продукции;

- с 2006 года до 2017 года дизайн этикетки вафель «Сартэк» не изменялся и представлял собой овал, на оранжевом фоне которого расположено обозначение «Сартэк», выполненное стандартным шрифтом, в верхней части этикетки размещен фирменный логотип производителя, лишь в конце 2017 года дизайн упаковки вафель был изменен;

- в 2012 году вафли «Сартэк» вошли в 100 лучших товаров России, что подтверждается дипломом, производятся на протяжении почти 12 лет и являются узнаваемыми среди потребителей, в связи с чем утверждение о регистрации оспариваемого знака с целью введения потребителя в заблуждение является необоснованным;

- 08.08.2014 ОАО «РОТ ФРОНТ» обращалось в адрес АО «КОНСАР» с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака «Сартэк» в том виде, в котором он использовался на этикетке вафель «САРТЭК», в последующем АО «КОНСАР» и ОАО «РОТ ФРОНТ» согласовали дизайн этикета для вафель «Сартэк», что подтверждается представленными письмами;

- таким образом, согласовав дизайн этикета, ОАО «РОТ ФРОНТ» подтвердило отсутствие сходства товарных знаков «АРТЕК» по свидетельству №150317 и «САРТЭК» по свидетельству №505853 и вероятности смешения маркированных ими товаров в гражданском обороте.

Исходя из изложенного в отзыве, правообладатель просит оказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №505853.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- свидетельство на товарный знак №316189 [13];
- рецептура на вафли «АРТЕК» [14];
- выписка из ЕГРЮЛ [15];
- историческая справка [16];
- этикетки вафель «Сартэк» [17];
- технические условия [18];
- сертификаты соответствия [19];
- письма поставщика этикета [20];
- каталоги [21];
- дипломы и сертификаты [22];
- отзывы потребителей [23];
- письмо ОАО «РОТ ФРОНТ» от 08.08.2014 исх. №1485 [24];

- письмо АО «КОНСАР» от 25.08.2014 исх. №395 [25];
- письмо ОАО «РОТ ФРОНТ» от 18.09.2014 исх. №05-03/3923 [26];
- письмо АО «КОНСАР» от 06.10.2014 исх. №510 [27];
- письмо ОАО «РОТ ФРОНТ» от 23.10.2014 исх. №2024 [28];

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

С учетом даты (28.08.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №505853 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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, № 4322 (далее – Правила).

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым

(семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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.

Товарный знак по свидетельству №505853 с приоритетом от 28.08.2012

Сартэк

представляет собой фантазийное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой «С». Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ - *кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные пирожки, соль, горчица; уксус, приправы; пряности, пищевой лед.*

Возражение против предоставления правовой охраны товарному по свидетельству №505853 подано ОАО «РОТ ФРОНТ» по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «АРТЕК» по свидетельству №150317 с приоритетом от 22.12.1995, который зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне (*кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы, за исключением соусов для салатов, пряности, пищевой лед*).

В ходе сравнительного анализа на предмет сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака «Сартэк» по свидетельству №505853 и противопоставленного товарного «АРТЕК» по свидетельству №150317 коллегия пришла к следующему выводу.

Об отсутствии звукового сходства между сравниваемыми товарными знаками свидетельствуют различия в звуках, с которых начинается воспроизведение знаков, что является наиболее важным при восприятии обозначений потребителем. В частности, оспариваемый знак начинается с согласного звука «С», а противопоставленный знак – с гласной буквы «А», кроме того, звуки «Е» и «Э» во вторых слогах сравниваемых знаков также имеют разное звучание.

В отношении семантики товарных знаков «Сартэк» и «АРТЕК» 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).

Что касается товарного знака «Сартэк», то указанное словесное обозначение является фантазийным и не имеет смыслового значения. При этом коллегия не располагает сведениями о том, что данное обозначение вызывает какие-либо ассоциации с детским центром «Артек».

Несмотря на использование при выполнении сравниваемых товарных знаков букв одного и того же алфавита (русского), они производят разное зрительное

впечатление за счет различного написания обозначений **Сартэк** и **АРТЕК**, обусловленного различным начертанием букв «а» и «А», «р» и «Р», а также наличием в оспариваемом знаке букв «С» и «э», отсутствующих в противопоставленном знаке.

В силу изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

В отношении однородности товаров 30 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, необходимо отметить, что сравниваемые перечни почти совпадают, кроме того, что в противопоставленном знаке указаны «соусы, за исключением соусов для салатов», а в оспариваемом – эта позиция отсутствует, зато указан товар «приправы», который является однородным товарам «соль, горчица, уксус, пряности». Следует отметить, что однородность товаров правообладателем оспариваемого знака не оспаривается.

Вместе с тем, в связи с отсутствием сходства сравниваемых товарных знаков между собой отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю при маркировке их сопоставляемыми обозначениями. Следовательно, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя коллегия отмечает следующее.

Сартэк

Анализ оспариваемого знака показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Что касается вероятности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого товарного знака, то 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.

В данном случае проведенный выше анализ оспариваемого товарного знака показал, что он не является сходным до степени смешения с товарным знаком **АРТЕК**, используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствие сходства сравниваемых обозначений не позволяет ассоциировать товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение, как производителем этих товаров.

Фактических данных о том, что потребители кондитерских изделий были введены в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, материалы возражения также не содержат.

Также следует отметить, что после получения претензионного письма правообладателем был изменен этикет вафель, маркированных обозначением «Сартэк», по согласованию с лицом, подавшим возражение, что подтверждается письмами [24-28].

С учетом изложенного доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №505853 требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия признала необоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №505853.