

## **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 15.06.2018 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №258239, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002724432 с приоритетом от 25.10.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.11.2005 за №258239 в отношении товаров 05, 30 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Открытого акционерного общества «КОНДИТЕРСКО-МАКАРОННАЯ ФАБРИКА», г. Калуга (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака



**ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА** зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «**ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА**», над которым расположено стилизованное изображение птицы в круглой рамке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.06.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №258239 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

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, заслужив 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 «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №258239, и производит их в настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, копиями этикеток конфет «ЛАСТОЧКА», справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «ЛАСТОЧКА», статьями в газете «Кондитер» за 1958-1960, 1962, 1968, 1972, 1974, каталогами продукции;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» производство конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (более 60 лет по состоянию на 2002 г.), что

подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «ЛАСТОЧКА» за период с 1948 года по 2017 год;

- 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 общий объем производства конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1939 по 2002 г., составил не менее 13 489 395 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 одним 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»; а также 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»;

- в период с 1939 года по 2002 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 «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №258239 состояла из трех товарных знаков - №124607, №163649, №226227, сведения о которых были доступны любому лицу;

- словесный элемент «ЛАСТОЧКА» уже 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 «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА» 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 «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА» падает на словесный элемент «ЛАСТОЧКА», который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями - птица ласточка, и потому несет основную смысловую нагрузку в словосочетании «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА», словесный элемент «ЗОЛОТАЯ» выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово «ЛАСТОЧКА»;

- центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы при восприятии словосочетания «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА», является словесный элемент «ЛАСТОЧКА»;

- очевидно, что известность и популярность конфет «ЛАСТОЧКА» и их производителя - фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой у обозначения «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА», использованы правообладателем товарного знака №258239 для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА», 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.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №258239 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно – вафли;

изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса и миндаля; крекеры; печенье; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; украшения сдобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста.

К возражению приложены копии следующих документов:

- исторические документы (Историческая справка о деятельности фабрики «РОТ ФРОНТ», годовые отчеты фабрики «РОТ ФРОНТ», этикетки конфет «ЛАСТОЧКА» фабрики «РОТ ФРОНТ», статьи в газете «Кондитер», каталоги продукции «РОТ ФРОНТ») [1];

- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах реализации конфет «ЛАСТОЧКА» за 1948-2017 г.г.[2];

- этикетки конфет «ЛАСТОЧКА», используемые с 2016г по н.в. [3];

- распечатка рейтинга «Global top. The world's leading confectionary companies» - на 14 л.[4];

- свидетельства о регистрации товарного знака «ЛАСТОЧКА» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» [5];

- судебные акты по делу №А40-9614/2012 [6];

- судебные акты по делу №СИП-17/2013 [7];

- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слов «ЛАСТОЧКА» и «ЗОЛОТОЙ» [8].

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 убедительными.

С учетом даты (25.10.2002) 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» (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, зарегистрированные Минюстом России 08.12.95 за № 989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.1 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.



Оспариваемый товарный знак **ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА** по свидетельству №258239 представляет собой словесное обозначение «**ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение птицы в круге.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ – вафли; вермишель; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса и миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; крекеры; кушанья мучные; лапша; печенье; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; спагетти; сладости; сухари; украшения сдобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста.

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

части указанных товаров 30 класса МКТУ - вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса и миндаля; крекеры; печенье; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; украшения сдобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста.

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 обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.



Оспариваемый товарный знак **ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА** является сходным до степени смешения с обозначением «ЛАСТОЧКА», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующих признаков.

Фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое. Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что «Золотая ласточка» - это некая разновидность ласточки, следовательно, при восприятии обозначений «ЛАСТОЧКА» и «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА» возникают близкие смысловые ассоциации. Что касается визуального сходства товарного знака по свидетельству №258239 с обозначением «ЛАСТОЧКА», используемым ОАО «РОТ ФРОНТ», то следует отметить, что изображение летящей птицы в оспариваемом знаке вызывает



близкие ассоциации с изображениями ласточки на этикетках конфет «ЛАСТОЧКА» лица, подавшего возражение.

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» за период с 1948 года по 2017 год. В частности, в период с 1939 года по 2002 год (то есть до даты приоритета товарного знака «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА») общий объем производства конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» составил не менее 13 489 395 кг.

К 2004 году ОАО «РОТ ФРОНТ» было награждено знаком качества СССР и дипломом PRODEXPO 1999 г. за конфеты «ЛАСТОЧКА».

Таким образом, обозначение «ЛАСТОЧКА» в течение длительного периода времени (более 60 лет до даты приоритета оспариваемого знака) 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 «ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА», 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 материалов возражения, обозначение «ЛАСТОЧКА» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными товарам 30 класса МКТУ - вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса и миндаля; крекеры; печенье; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; украшения сдобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №258239, поскольку они относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №258239 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса и миндаля; крекеры; печенье; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; украшения сдобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста.**