

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 27.10.2017 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412200, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009712264 с приоритетом от 01.06.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.06.2010 за №412200 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «АККОНД», г. Чебоксары (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.10.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №412200 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 («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 и заслуживает 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 «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ» по свидетельству №412200 и производит их в настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, копиями этикеток конфет «ЛАСТОЧКА», справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «ЛАСТОЧКА» за период с 1966 по 2017 год, статьями в газете «Кондитер» за 1958-1960, 1962, 1968, 1972, 1974, каталогами продукции за 1981, 1998, 1998, 2003, 2005, 2006-2007;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» производство конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (порядка 70 лет по состоянию на 2009 г.), что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «ЛАСТОЧКА»;

- 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»; 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», а также решением Роспатента от 27.06.2017, которым признана недействительной регистрация товарного знака по свидетельству №286420 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА»;

- в период с 1939 года по 2009 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 «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ» по свидетельству №412200 состояла из трех товарных знаков - №124607, №163649, №226227, сведения о которых были доступны любому лицу;

- словесный элемент «ЛАСТОЧКА» 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 «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ» 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 «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ», очевидно, что основное логическое ударение в указанном словосочетании 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 «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ»;

- очевидно, что известность и популярность конфет «ЛАСТОЧКА» и их производителя - фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой в 2009 г. у обозначения «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ», использованы правообладателем товарного знака №412200 для создания привлекательного образа продукции, маркированной данным обозначением, 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 «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ» по свидетельству №412200 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- исторические документы (Историческая справка о деятельности фабрики «РОТ ФРОНТ», годовые отчеты фабрики «РОТ ФРОНТ» за 1939, 1955, 1961, 1968, 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, 2000-2009 г.г., этикетки конфет «ЛАСТОЧКА» фабрики «РОТ ФРОНТ», статьи в газете «Кондитер» за 1958-1960, 1962, 1968, 1974 г.г., каталоги продукции «РОТ ФРОНТ» за 1981, 1996, 1998, 2003, 2005-2007 г.г.[1];

- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска конфет «ЛАСТОЧКА» за 1966-2017 г.г. [2];

- наиболее значимые награды фабрики «РОТ ФРОНТ» [3];

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

- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» №124607 [5];

- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» №163649 [6];

- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКИ» №226227 [7];

- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» № 474220 [8];

- свидетельства о регистрации товарного знака «ЛАСТОЧКА» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» за рубежом [9];

- судебные акты по делу №А40-9614/2012 [10];

- судебные акты по делу №СИП-17/2013 [11];

- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слова «ЛАСТОЧКА» [12];

- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении слова «ЛАСТОЧКА» [13];

- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении термина «кондитерские изделия» [14];

- сведения из Национального стандарта Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» ГОСТ Р 53041-2008 в отношении термина «кондитерские изделия» [15];

- информация об управляющей компании ООО «Объединенные кондитеры» [16].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- анализ товарных знаков по свидетельствам и №№ 124607, 226227, 163649 показал, что данные знаки включают фонетически тождественный словесный элемент «ЛАСТОЧКА», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, что вызывает ассоциативную связь с маленькой высоко летающей птичкой;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №412200 АО «АККОНД» представляет собой обозначение из двух слов, образующих единое и неделимое звуковое словосочетание, которое не совпадает по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных с товарным знаком по свидетельству №124607, что обуславливает вывод

о различии сопоставляемых знаков по фонетическому признаку, кроме того, имеет место и существенное семантическое различие рассматриваемых знаков;

- для слова «вираж» нет толкования, связанного только с птичьим полетом, во всяком случае, толкование может быть многообразным (виражи самолетов, автомобилей, спортсменов). Словосочетание «ласточкин вираж» означает, с учетом переносного значения слова «ласточкин» (первый признак проявления чего-н. хорошего - по Ожегову), что тот, кто выполнял этот вираж, выполнил очень хорошо или проявил себя в вираже очень хорошо;

- логическое ударение в словосочетании падает на слово «вираж», при этом словосочетание «Ласточкин вираж» ассоциируется со стремительным движением, ощущением чего-то необычного, стремительного, слово «Вираж», входящее в состав оспариваемого знака, зарегистрировано в качестве словесного товарного знака по свидетельству №181851, а также входит в состав комбинированного обозначения по свидетельству №517722;

- сходными словами в сравниваемых обозначениях являются словесные элементы: существительное «Ласточка» и прилагательное «Ласточкин», однако они занимают разное положение в обозначениях - в первом случае это одно слово и именно оно значимо в этом обозначении, во втором - прилагательное «Ласточкин» в сочетании со словом «вираж» занимает менее значимое положение по сравнению со словом «вираж», на которое падает логическое ударение. Обозначения содержат в своем составе, разные звуки (в обозначении «ласточкин вираж» их больше), и несут разную семантическую (смысловую) нагрузку, что следует из вышеприведенных описаний товарных знаков. Графически обозначения также отличаются, так как содержат различное количество букв, не одинаковы по размеру;

- все вышеперечисленные доводы убедительно доказывают, что обозначения не сходны до степени смешения;

- что касается известности/неизвестности предприятия АО «АККОНД» по сравнению с предприятием АО «РОТ ФРОНТ», необходимо отметить, что АО «АККОНД» является также успешно развивающимся предприятием кондитерской отрасли, продукция которого известна, как продукция высокого качества;

- правообладатель начинает свою историю с 1943 года, в декабре 1992 г. Чебоксарская кондитерская фабрика преобразована в Открытое Акционерное Общество «АККонд» («Акционерный коллектив кондитеров»), в июне 2015 года Открытое Акционерное Общество «АККОНД» переименовано в соответствии с Федеральным законом от 05.05.14 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса» в Акционерное Общество «АККОНД»;

- сегодня действующие мощности фабрики - это более 30 современных, оснащенных технологических линий. Предприятие выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий - оригинальные и классические конфеты, десерты, вафли, крекер, печенье, карамель - всего более 400 наименований, большинство из которых выпускаются в соответствии с патентами на изобретения, правообладателем которых является АО «АККОНД» или его специалисты. Ежегодно обновляется около 15 % всего ассортимента. «АККОНД» поставляет свою продукцию во все регионы России и в 25 зарубежных стран мира, (см. Приложение «Патенты, используемые в производстве продукции АО «АККОНД»);

- подтверждение высокого качества продукции АО "АККОНД" - премия правительства России "За достижения в области качества", дипломы программы "Российское качество" и награды международных и российских выставок;

- высокие стандарты качества на производстве позволяют выпускать конкурентоспособный продукт, что обеспечивает успешное вхождение фабрики в ВТО и достойное представление на мировом уровне;

- предприятие давно и успешно работает с крупными ритейлерами, добившись в этом деле серьезных успехов, например, АО «АККОНД» признано лучшим по качеству поставщиком международной компании «МЕТРО Кэш энд Керри» в Чебоксарах. Эта премия вручается не просто за соблюдение высоких стандартов качества продукции, а также за своевременное обслуживание клиентов;

- постоянно увеличивая сеть распространения, кондитерская фабрика поставляет свою продукцию во все регионы России, а также в ближнее и дальнее зарубежье, включая США, Германию, Азербайджан, Латвию, Казахстан;

- АО «АККОНД» зарегистрировал более 280 товарных знаков, которые используются в наименованиях выпускаемой продукции, в том числе и товарный знак по свидетельству №412200 «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ», причем помадные конфеты «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ» выпускаются предприятием с 2004 года, а с апреля 2010 года в соответствии с лицензионным договором на патент № 2361412 «Способ производства помадных конфет»;

- на предприятии уделяется большое внимание рекламным мероприятиям, что позволяет констатировать факт узнаваемости и известности АО «АККОНД» и его продукции, в том числе являются узнаваемыми на рынке кондитерской продукции как продукция АО «АККОНД» и помадные конфеты с названием «Ласточкин вираж», на этикетке которых размещен логотип «АККОНД»;

- как уже отмечалось многими производителями кондитерской отрасли в различных доступных источниках информации, в том числе опубликованных решениях Роспатента, принятых на коллегиях Палаты по патентным спорам, что помадные конфеты с названием Ласточка выпускались многими кондитерскими предприятиями Советского Союза в соответствии с рецептурами на конфеты, разработанными Отделом пищевой промышленности Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности Госагропрома СССР. На основании разработок этого института выпускались справочники с рецептурами на конфеты. В этих справочниках указывались названия, производимые по утвержденным рецептурам, конфеты согласно данному справочнику назывались в соответствии с названием рецептуры, которая была разработана и получила своё название благодаря Отделу пищевой промышленности Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности Госагропрома СССР, если предприятие отклонялось от рецептуры, указанной в этом сборнике, то продукт не мог называться так, как указано в сборнике, т.е. все кондитерские предприятия Советского союза могли производить один и тот же ассортимент по одним и тем же рецептурам;

- свою узнаваемость продукция под обозначением «ЛАСТОЧКА», качество которой должно было соответствовать утвержденной рецептуре и ГОСТ-4570,

приобрела благодаря широкому производству данных изделий кондитерскими предприятиями всего Советского Союза, а не одной фабрикой РОТ ФРОНТ, при этом в момент перестройки и в дальнейшем каждое предприятие могло выпускать конфеты с названием «Ласточка», Чебоксарская кондитерская фабрика - не исключение;

- в постсоветский период появилось множество словесных и комбинированных товарных знаков, в которых в том или ином виде присутствовало слово «Ласточка», причем второе слово, как правило, являлось прилагательным и не сильно влияло на семантическую нагрузку этого слова, при этом даже товарные знаки ОАО «РОТ ФРОНТ» со словом «Ласточка» использовались и используются не только этим предприятием - они используются при изготовлении продукции предприятиями, входящими в «Объединенные кондитеры» на основании лицензионных договоров, однако на этикетках конфет в этом случае указываются предприятия-изготовители, что в значительной степени ослабило ассоциативную связь слова «Ласточка» с кондитерским предприятием «РОТ ФРОНТ».

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- копия приказа о создании кондитерской фабрики № 131 от 17 августа 1943 года [17];
- копия приказа о совершенствовании структуры управления и переименовании в чебоксарский кондитерско-макаронный комбинат № 61 от 16.06.1977 года [18];
- копия приказа о переименовании в Чебоксарскую макаронную фабрику № 47 от 25.05.1982 года [19];
- копия постановления № 171/23 от 19.08.1992 о регистрации государственного предприятия - кондитерская фабрика Чебоксарская [20];
- копия свидетельства № 260/19 от 02.12.1992 о государственной регистрации ОАО «Акционерный коллектив кондитеров» [21];
- копия свидетельства ОГРН [22];

- копия диплома высшей общественной награды РФ в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России» в номинации «Новейшие технологии - в производство» 2003 [23];
- копия диплома лауреата Премии Президента РФ в области качества 2004 года [24];
- копия диплома лауреата Премии правительства РФ в области качества 2004 года [25];
- копия благодарственного письма за значительный вклад в формирование доходов бюджетов всех уровней и экономическое развитие Чувашской Республики [26];
- копия диплома за значительный вклад в развитие экономики Чувашской Республики лидер рейтинга «Ведущие организации Чувашии» 2009 [27];
- копия диплома программы «100 лучших товаров России» лидера качества в номинации «продовольственные товары» 2010 [28];
- копия диплома за первое место в номинации «За успешную реализацию Указа Президента РФ о мерах по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики РФ» [29];
- копия диплома за высокое качество продукции и современные стандарты ведения бизнеса Метро Кэш энд Керри 2012 [30];
- копия диплома за многолетнее и активное участие в международной выставке «Продэкспо» 2013 [31];
- копия диплома за первое место в номинации «За наилучшие производственно-экономические показатели, расширение производства, создание новых видов продукции среди организаций, производящих пищевые продукты, включая напитки» 2015 [32];
- копия диплома за высокое качество продукции и плодотворное сотрудничество «Лучший поставщик» 2016 [33];
- копия диплома Гран-При за стабильное высокое качество широкого ассортимента конфет Международной промышленной академии 2017 [34].

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

С учетом даты (01.06.2009) 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 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.

Оспариваемый товарный знак «**ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ**» по свидетельству №412200 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, в том числе конфеты, карамель, шоколад, помадки, пралине, кондитерские изделия желеобразные; мучные кондитерские изделия, включая печенье, пряники, торты, пирожные, в том числе кондитерские изделия для украшения елок; хлебобулочные изделия; мороженое.

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 **«ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ»** показал, что он ассоциируется с обозначением **«ЛАСТОЧКА»**, используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующих признаков.

Указанные ассоциации возникают в силу совпадения большей части звуков и их расположения в обозначениях, в частности, совпадающие звукосочетания в оспариваемом знаке находятся в начальной части обозначения, с которой, в первую очередь, начинается восприятие знака потребителем. Близкие смысловые ассоциации обусловлены тем, что оспариваемый знак вызывает образ ласточек, совершающих какие-либо элементы полета, например, как это изображено на этикетках конфет **«ЛАСТОЧКА»**. Близость визуальных ассоциаций оспариваемого товарного знака с обозначениями **«ЛАСТОЧКА»** ОАО **«РОТ ФРОНТ»** обусловлена изображениями ласточек в полете при их использовании в гражданском обороте на этикетках конфет, что подтверждается материалами возражения.

Довод правообладателя о том, что словосочетание **«ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ»** не обязательно связано только с полетом птицы и с учетом переносного значения слова «ласточка» как признак проявления чего-нибудь хорошего, может означать, что вираж выполнен очень хорошо, является малоубедительным, поскольку ассоциации, связанные с птицей ласточкой, совершающей какой-то вираж, являются наиболее вероятными при восприятии и толковании значения словосочетания **«ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ»**.

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». В частности, в период с 1966 года по 2009 год (то есть до даты приоритета товарного знака «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ») минимальный годовой объем производства конфет «ЛАСТОЧКА» пришелся на 1998 год - 65472 кг конфет, а максимальный - на 2009 год - 5362378 кг конфет в год, при этом общий объем производства конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА», произведенных ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1966 по 2009 г., составил не менее 23 815 795 кг.

Таким образом, обозначение «ЛАСТОЧКА» в течение длительного периода времени 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 «ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ», 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.

Довод правообладателя о том, что обозначение «ЛАСТОЧКА» обладает слабой различительной способностью по отношению к кондитерским изделиям, поскольку все кондитерские предприятия Советского Союза могли производить один и тот же ассортимент по одним и тем же рецептурам, в том числе под рецептурой Конфеты «ЛАСТОЧКА», опровергается вышеприведенными выводами

судов о широкой известности среди потребителей конфет «ЛАСТОЧКА» применительно к их изготовителю – ОАО «РОТ ФРОНТ».

Как следует из возражения, обозначение «ЛАСТОЧКА» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными товарам 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, в том числе конфеты, карамель, шоколад, помадки, пралине, кондитерские изделия желеобразные; мучные кондитерские изделия, включая печенье, пряники, торты, пирожные, в том числе кондитерские изделия для украшения елок, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №412200, поскольку они имеют один вид (конфеты) либо относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

В связи с указанным регистрацией оспариваемого товарного знака, а также возможная 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 №412200 в отношении указанных выше товаров требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров «хлебобулочные изделия; мороженое», входящих в перечень оспариваемого знака и в отношении которых также испрашивается в возражении признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, то они не являются однородными товару «конфеты», поскольку они относятся к разным родовым группам товаров и не могут быть восприняты потребителем как товары, происходящие из того же источника, что и вышеуказанные кондитерские изделия.

В поступившем 11.01.2018 Особом мнении правообладателя изложены доводы, повторяющие доводы отзыва на возражение, которые изучены и проанализированы коллегией в мотивировочной части заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412200 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия, в том числе конфеты, карамель, шоколад, помадки, пралине, кондитерские изделия желеобразные; мучные кондитерские изделия, включая печенье, пряники, торты, пирожные, в том числе кондитерские изделия для украшения елок.