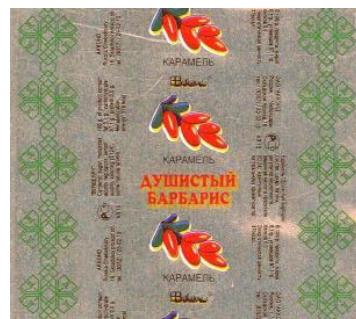


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

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 06.06.2019 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №215461, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №98717930 с приоритетом от 12.11.1998 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.06.2002 за №215461 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «АКконд», г. Чебоксары (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, содержащую словосочетания «ДУШИСТЫЙ БАРБАРИС» и стилизованные изображения кистей ягод барбариса, а также словесный элемент «Акконд», выполненный оригинальным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №215461 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 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;

- после провозглашения в 1990 г. Россией своего суверенитета, перехода страны на рыночные отношения, утверждения института частной собственности, в том числе на объекты интеллектуальной собственности, фабрика «ПОТ ФРОНТ» зарегистрировала в качестве товарных знаков обозначения, которые разработала и использовала задолго до распада СССР, а некоторые обозначения использовались до Октябрьской Революции 1917 г. В настоящий момент ОАО «ПОТ ФРОНТ» производит более сотни наименований высококачественных кондитерских изделий - различные виды карамели, конфет, шоколада, вафель, драже и халвы. Широко известны и популярны фирменные изделия фабрики: «Батончики «ПОТ ФРОНТ», «Грильяж в шоколаде», «Золотая нива», «Трюфели Экстра», «Коровка», «Осенний вальс», «Вечерний звон», «Золотые купола», «Театральная», «Маска». Уникальными являются наборы конфет «Москва» и «Кремлевские». Всеми любима карамель торговой марки «ПОТ ФРОНТ»: «Москвичка», «Москворецкая», «Птичье молоко», «Лимончики», «Барбарис» и многие другие;

- благодаря высочайшему качеству кондитерской продукции ОАО «ПОТ ФРОНТ», ее присутствию на рынке России около 200 лет - с 1826 г., а также благодаря широкой дистрибуторской сети, вся продукция ОАО «ПОТ ФРОНТ» ассоциируется в глазах потребителей с давними традициями кондитерского дела и с высоким качеством, заслужив доверие потребителей;

- ОАО «РОТ ФРОНТ» является производителем карамели «БАРБАРИС» как минимум с 1935 г., начиная с годового объема 7500 кг, в последующие годы производство карамели «БАРБАРИС» непрерывно возрастало, среднегодовой объем в период 1935 г. по 1998 г. составлял 388 983 кг., достигнув к 1997 году объема 455 903 кг, а за 1998 год - 600 420 кг;

- длительность и интенсивность производства и реализации, а также высокое качество кондитерской продукции и конфет «БАРБАРИС» подтверждается годовыми отчетами ОАО «РОТ ФРОНТ» за 1935-2003 гг.; справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства и реализации карамели «БАРБАРИС» с 1935 по 2019 г.г.; образцами этикеток конфет «БАРБАРИС» с начала производства и до настоящих дней;

- конфеты под обозначением «БАРБАРИС» широко представлены по всей России, разветвленная дистрибуторская сеть и логистические возможности ОАО «РОТ ФРОНТ» и его управляющей компании - ООО «Объединенные кондитеры» позволяют продавать конфеты под обозначением «БАРБАРИС» во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья, в частности - в Абхазии, Азербайджане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, странах ЕС и др.;

- в целях повышения потребительского интереса на протяжении всей истории производства конфет под обозначением «Барбарис» фабрикой «РОТ ФРОНТ» используются различные варианты дизайна упаковки, при этом основной идеей дизайна упаковок в совокупности с названием «Барбарис» является выработка ассоциаций с веткой красных ягод барбариса - начиная с середины 30-х годов XX века;

- 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 «БАРБАРИС» фабрики «РОТ ФРОНТ» на дату приоритета товарного знака по свидетельству №215461 состояла из словесного товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельству № 137558 с датой приоритета от

30.08.1993 года, правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки и комбинированного товарного знака - этикетки «БАРБАРИС» по свидетельству №128470 с датой приоритета от 03.12.1993 года, правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия. Более того, с 01.01.1997 года товарный знак «БАРБАРИС» (№ 137558) признан общеизвестным в России товарным знаком в отношении карамели - свидетельство №116;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака со словесным элементом «ДУШИСТЫЙ БАРБАРИС», занимающим в нем доминирующее положение, и обозначения «БАРБАРИС», используемого лицом, подавшим возражение, показал их фонетическое, графическое и семантическое сходство, в связи с чем товар, маркированный товарным знаком по свидетельству №215461 без труда может вызвать смешение с товаром под обозначением «БАРБАРИС» и ее изготовителем;

- поскольку товарные знаки «ДУШИСТЫЙ БАРБАРИС» и обозначение «БАРБАРИС» используются и зарегистрированы в отношении идентичных товаров 30 класса МКТУ (карамель и кондитерские изделия), следовательно, вероятность их смешения и введения потребителей в заблуждение значительно выше;

- очевидно, что известность и популярность конфет «БАРБАРИС» и их производителя - фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», использованы правообладателем товарного знака №215461 для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением, получая необоснованные преимущества от такого использования и вводя, тем самым, в заблуждение потребителей относительно товаров и производителя товаров под обозначением «ДУШИСТЫЙ БАРБАРИС».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №215461 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ о регистрации товарного знака «ДУШИСТЫЙ БАРБАРИС» по свидетельству № 215461 [1];
- справка об объемах производства ОАО «ПОТ ФРОНТ» и его лицензиатами карамели «БАРБАРИС» с 1935 по 2019 гг. №1172 от 04.06.2019 [2];
- исторические документы ОАО «ПОТ ФРОНТ»: годовые отчеты фабрики с 1934 года; копии исторического этикета конфет «БАРБАРИС»; копии каталогов фабрики «ПОТ ФРОНТ»; копии наград и дипломов ОАО «ПОТ ФРОНТ»; копии газет «Кондитер»; историческая справка ОАО «ПОТ ФРОНТ» по карамели «БАРБАРИС»; историческая справка ОАО «ПОТ ФРОНТ»[3];
- сведения из энциклопедий, словарей русского языка СИ. Ожегова и словари и энциклопедии на Академике в отношении слова «БАРБАРИС» и «ДУШИСТЫЙ» [4];
- копии свидетельств на товарные знаки «БАРБАРИС», зарегистрированные в Российской Федерации, а также за рубежом [5].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

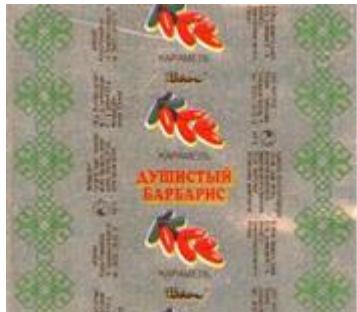
Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.11.1998) 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 по свидетельству №215461 представляет собой



комбинированное обозначение .

Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – карамель.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в отношении указанных 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 обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.



Оспариваемый товарный знак ассоциируется в целом с обозначением «БАРБАРИС», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующего.

Фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением словесного обозначения «БАРБАРИС» в словосочетание «ДУШИСТЫЙ БАРБАРИС», которое занимает доминирующее положение в оспариваемом знаке наряду с изображением ягод барбариса за счет его выполнения более крупными буквами и выделения ярким красным цветом. Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что при восприятии обозначений «БАРБАРИС» и «ДУШИСТЫЙ БАРБАРИС» возникают одинаковые смысловые ассоциации, связанные с ягодами или кустами барбариса. Что касается визуального сходства товарного знака по свидетельству №215461 с обозначением «БАРБАРИС», используемым ОАО «РОТ ФРОНТ», то следует отметить, что изображение ягод барбариса красного цвета в оспариваемом знаке вызывает близкие ассоциации с изображениями указанных ягод на этикетках конфет «БАРБАРИС» лица, подавшего возражение.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «БАРБАРИС», начиная с 1935 года, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «БАРБАРИС» за период с 1935 года по май 2019 год.

Таким образом, обозначение «БАРБАРИС» 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 «БАРБАРИС» для маркировки выпускаемых ОАО «РОТ ФРОНТ» конфет (карамели), а также высокая различительная способность этого обозначения уже была установлена Роспатентом, признавшим обозначение «БАРБАРИС» общеизвестным с 01.01.1997 года в Российской Федерации товарным знаком.

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркованные оспариваемым товарным знаком, способны восприниматься потребителем как товары, произведенныe 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 «БАРБАРИС» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными товарами 30 класса МКТУ - карамель, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №215461, 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 06.06.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №215461 недействительным полностью.