

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 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2015, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319177, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005729175 с приоритетом от 14.11.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 10.01.2007 за №319177 на имя ОАО «КРИСТИНА», Пензенская обл., г. Белинский (далее - правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №319177 представляет собой словесное обозначение «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем 06.11.2015, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №319177 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона 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 (далее — Закон).

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;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем более 470 товарных знаков в России и более 70 товарных знаков, зарегистрированных за рубежом, среди которых известные потребителям товарные знаки «ЛАСТОЧКА», «ОСЕННИЙ ВАЛЬС», «АРТЕК», «ПТИЧЬЕ МОЛОКО», «БАРБАРИС», «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА», «ТЕАТРАЛЬНАЯ», «ЮЖНАЯ НОЧЬ», «МАСКА», «МОСКВИЧКА», «ШКОЛЬНЫЕ» и др.;

- ОАО «РОТ ФРОНТ» является производителем конфет «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» как минимум с 1939 года и интенсивно производило их вплоть до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» по свидетельству №319177, и производит их по настоящее время;

- факт реализации конфет «ЛАСТОЧКА» производства фабрики «Рот Фронт» в значительных объемах подтверждается данными социологического опроса ВЦИОМ, согласно которому конфеты «ЛАСТОЧКА» знакомы 96,4 % респондентов, причем 85% опрошенных конфеты «ЛАСТОЧКА» знакомы более 10 лет, а в качестве производителя конфет «ЛАСТОЧКА» 59,9 % респондентов указали фабрику «РОТ ФРОНТ», либо его лицензиата;

- на протяжении всей истории производства конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА» во всех вариантах дизайнов упаковки использовались изображения ласточек;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение, принадлежала серия товарных знаков, содержащих словесные элементы «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКИ» (свидетельства №№124607, 163649, 226227);

- основное логическое ударение в словосочетании «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» падает на словесный элемент «ЛАСТОЧКА», который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями - птица ласточка;

- «ласточка» относится к отряду певчих птиц и потому использование со словом «ласточка» слова «серенада», которое является видом песни, при восприятии обозначения «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» не порождает в сознании потребителя новых ассоциаций, отличных от ассоциаций, порождаемых словом «ЛАСТОЧКА» - певчая птица семейства ласточковых;

- кроме того, товарные знаки «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» и «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» выполнены стандартным шрифтом русского алфавита, что обуславливает их графическое сходство; а полное включение товарный знака «ЛАСТОЧКА» в товарный знак «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» обуславливает их фонетическое сходство;

- в этой связи, появление на рынке кондитерских сходного обозначения вызывает смешение, поскольку потребители могут предположить, что товары, маркированные обозначением «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ», являются версией товаров, маркированных давно известным им знаком «ЛАСТОЧКА», производства фабрики «РОТ ФРОНТ» и/или его лицензиатов, что не будет соответствовать действительности;

- правообладатель оспариваемого товарного знака ОАО «КРИСТИНА» специализируется на производстве кондитерских изделий и потому осведомлено о товарных знаках и наименованиях кондитерской продукции своих прямых конкурентов, в том числе ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- товарный знак «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» зарегистрирован ОАО «КРИСТИНА» в связи с намерением осуществлять использование в отношении конфет обозначения, включающего слово «ЛАСТОЧКА», несмотря известность на рынке конфет с товарным знаком «ЛАСТОЧКА» и ее производителя - ОАО «РОТ ФРОНТ», получая необоснованные преимущества от такого использования и вводя, тем самым, в заблуждение потребителей относительно товара и их производителя;

- позиция ОАО «РОТ ФРОНТ» об известности обозначения «ЛАСТОЧКА» в отношении конфет ОАО «РОТ ФРОНТ» и возможности введения потребителей в заблуждение при регистрации и использовании сходных обозначений на имя других

лиц подтверждается практикой Роспатента и судебной практикой, а именно - дело о признании недействительной регистрации товарного знака «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №226182, дело о признании недействительной регистрации товарного знака «ВЕСЕННЯЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №180542, дело об отказе в регистрации товарного знака «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ» по заявке №2010712285;

- результаты проведенного ВЦИОМ опроса подтверждают позицию ОАО «РОТ ФРОНТ» касательно реальной возможности введения потребителей в заблуждение в отношении конфет, маркированных товарным знаком «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ», и их производителя;

- правообладатель оспариваемого товарного - ОАО «КРИСТИНА» согласен с тем, что товарный знак по свидетельству №319177 способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319177 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- распечатка сведений о регистрации товарного знака «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» по свидетельству №319177 [1];
- история фабрики «РОТ ФРОНТ» [2];
- награды фабрики «РОТ ФРОНТ» [3];
- сведения о товарных знаках фабрики «РОТ ФРОНТ» в России [4];
- сведения о товарных знаках фабрики «РОТ ФРОНТ» за рубежом [5];
- сведения в отношении общеизвестного в России товарного знака «БАРБАРИС» №116 [6];

- мировой рейтинг управляющей компании ОАО «РОТ ФРОНТ» - ООО «Объединенные кондитеры» - согласно рейтингу «Global top. The world's leading confectionary companies» [7];

- информация об управляющей компании ОАО «РОТ ФРОНТ» - ООО «Объединенные кондитеры» [8];

- годовые отчетов фабрики «РОТ ФРОНТ» за 1939, 1955, 1961, 1968, 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 г.г. [9];

- этикетки конфет «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» фабрики «РОТ ФРОНТ» за 1939, 1949, 1951, 1952, 1955, 1956-1959, 1961-1969, 1971, 1974, 1975, 1977, 1979 1986, 1990, 1996 -2005 г.г. [10];

- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска конфет «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» за 1966-2004 г.г. [11];

- статьи в газете «Кондитер» за 1958, 1962, 1974 г.г. [12];

- каталоги продукции «РОТ ФРОНТ» за 1996, 2002 г.г. [13];

- свидетельства на товарные знаки «ЛАСТОЧКА» №124607, №163649, «ЛАСТОЧКИ» №226227 [14];

- регистрации товарного знака «ЛАСТОЧКА» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» за рубежом [15];

- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слова «ласточка» [16];

- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении термина «ласточки» [17];

- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении термина «кондитерские изделия» [18];

- сведения из Национального стандарта Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и

определения» ГОСТ Р 53041-2008 в отношении термина «кондитерские изделия» [19];

- сведения из Идеографического (семантического) словаря русского языка под редакцией О.С. Баранова в отношении термина «певчие птицы» [20];

- сведения об ОАО «КРИСТИНА» [21];

- сведения по заявке №2010729097 на товарный знак «Крылатая ласточка» [22];

- решения Роспатента и судов по товарным знакам «Первая ласточка», «Весенняя ласточка», «Ласточка-певунья» [23];

- отчет ВЦИОМ «Определение мнения респондентов о сходстве/различии товарных знаков «ЛАСТОЧКА» №124607 и «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» №319177, а так же возможности введения в заблуждение потребителей в отношении названия конфет «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» и производителя этих конфет» [24];

- постановление ВАС РФ от 18.07.2006 №3691/06 по делу №А40-10573/04-5-92 [25].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №319177 - ОАО «КРИСТИНА» в установленном порядке был ознакомлен с возражением ОАО «РОТ ФРОНТ», поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2015. Отзыв по мотивам данного возражения правообладателем представлен не был. На заседании коллегии 29.01.2016 правообладатель отсутствовал.

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

С учетом даты (14.11.2005) приоритета товарного знака по свидетельству №319177 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, 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.

Товарный знак по свидетельству №319177 с приоритетом от 14.11.2005 представляет собой словосочетание «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; вафли; зефир; изделия кондитерские; изделия кондитерские замороженные; изделия кондитерские мучные; изделия мучные; карамели; конфеты; крекеры; леденцы; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; пастила; печенье; пирожные; пралине; пряники; сладости; смеси сухие для выпечки пирожных, тортов, пирогов, кексов; сухари; торты; халва; шоколад».

Возражение против предоставления правовой охраны товарному по свидетельству №319177 подано ОАО «РОТ ФРОНТ».

Из представленных к возражению документов [1-8] усматривается, что ОАО «РОТ ФРОНТ» является одним из старейших и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка (история предприятия начинается с 1826 года). В 2003 году ОАО «РОТ ФРОНТ» вошло в состав крупнейшего в Европе кондитерского холдинга Управляющая организация ООО «Объединенные кондитеры». Кондитерская продукция фабрики в различные годы удостоивалась многочисленных наград. Лицо, подавшее возражение, является правообладателем большого количества товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Хозяйственная деятельность ОАО «РОТ ФРОНТ» состоит в производстве и продвижении на рынке кондитерских изделий, которые однородны товарам 30

класса МКТУ, указанным в перечне регистрации №319177 (товары относятся к общему роду (кондитерские изделия), реализуются в продовольственных магазинах, имеют общий круг потребителей и одинаковое назначение).

В связи с изложенным ОАО «РОТ ФРОНТ» признано заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319177.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №319177 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, установлено следующее.

Согласно Толковому словарю русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с.738, 327, слово «Серенада» означает: 1. В Западной Европе: приветственная песня под аккомпанемент лютни, мандолины или гитары, преимущественно в честь возлюбленной; 2. Род лирического музыкального произведения. Слово «Ласточка» - маленькая, быстро летающая птица отряда воробьиных с длинными острыми крыльями. Деревенская ласточка (касатка). Земляная ласточка (стриж).

Учитывая семантическое значение оспариваемого товарного знака, коллегия пришла к выводу, что он не несет в себе какой-либо ложной или способной ввести потребителя в заблуждение информации относительно товаров 30 класса МКТУ и/или их изготовителя.

Что касается способности товарного знака «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» по свидетельству №319177 вводить потребителя в заблуждение в связи с предшествующим выпуском ОАО «РОТ ФРОНТ» конфет с маркировкой «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ», коллегия отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, представило документы (справку, годовые отчеты, образцы этикеток [9-11]), информирующие о том, что ОАО «РОТ ФРОНТ» выпускает конфеты с маркировкой «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» с 1934 года и по настоящее время.

Относительно представленных публикаций конфет «ЛАСТОЧКА» в газете «Кондитер» 1958, 1962, 1974 года выпуска [12], то они относятся к периоду

существования СССР, а в отношении каталогов продукции «РОТ-ФРОНТ» за 1996 и 2003 год [13] лицо, подавшее возражение, документально не подтвердило, в каком количестве они издавались и каким образом распространялись среди потребителей.

Таким образом, заявителем не представлено документов, свидетельствующих об активном рекламировании конфет «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.11.2005).

Кроме того, из представленных лицом, подавшим возражение, документов не следует, что ОАО «РОТ-ФРОНТ» имеет какие - либо награды, призы, дипломы в связи с производством конфет «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ».

Что касается социологического опроса [24], то коллегия отмечает следующее.

При проведении опроса использовались инструменты, позволяющие подвести опрашиваемых к определенному результату. Сначала задавались вопросы о сходстве обозначений «Ласточка» и «Серенада Ласточки», используемых для маркировки конфет (кондитерских изделий), после этого были заданы вопросы о возможности перепутать изготовителя товаров, маркированных данными обозначениями, и в случае получения положительного ответа делалась отсылка к 2005 году (год приоритета оспариваемого товарного знака). При этом респондентам в основном задавались закрытые вопросы, имеющие заготовленные варианты ответов.

С учетом изложенного, достоверность результатов проведенного социологического опроса вызывает обоснованные сомнения.

Кроме того, данные социологического отчета ставят под сомнение довод возражения о том, что потребители хорошо осведомлены об изготовителе конфет «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» - ОАО «РОТ-ФРОНТ», поскольку 41,7 % респондентов ошибочно считает их производителем компанию «Красный октябрь» и только 18,8 % респондентов ответили, что это компания «РОТ-ФРОНТ».

При этом коллегия отмечает, что при ответе на закрытый вопрос об изготовителе конфет «Серенада ласточки», значительное количество респондентов - 19,6% правильно ответили на данный вопрос, указав предприятие «Невский кондитер» (ЗАО «Невский кондитер Спб», являясь лицензиатом по оспариваемому товарному знаку, осуществляет выпуск конфет «Серенада ласточки»).

В силу изложенного, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №319177 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2015.