

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.05.2012, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерский концерн Бабаевский», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №284474, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.03.2005 за №284474 по заявке №2004700852 с приоритетом от 20.01.2004 на имя Дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «РОШЕН», Украина (далее - правообладатель) для товаров 30 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 20.01.2014.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 22.05.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №284474 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №284474 способен ввести в заблуждение потребителей относительно товаров и его изготовителя, поскольку ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" является правообладателем товарного знака по

свидетельству №164224 «БУРЕВЕСТИК» и производителем конфет, маркируемых этим знаком с 1949 года;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение;

- слово «Буревестник» семантически не связано с кондитерскими изделиями, в связи с чем обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий;

- ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" является одним из старейших производителей кондитерского рынка России, история которого начинается в 1804 году;

- обозначение по свидетельству №164224 длительное время интенсивно используется ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" в отношении конфет, которые выпускаются уже более полувека, что подтверждается объяснительной запиской к отчету Государственной кондитерской фабрики им. П.А. Бабаева за 1949 г., рецептурой конфеты «Буревестник» от 23.02.1988, копиями этикеток конфет «БУРЕВЕСТИК» за 1970-2003 года, справкой ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" о выпуске конфет «Буревестник» в период с 1949 по 2003 года, копиями дипломов о награждении продукции;

- конфеты «Буревестник», произведенные ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", продавались в значительных объемах практически во всех регионах России, как в торговых палатках, так и в гипермаркетах, а также в 45 торговых домах ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский";

- длительность использования обозначения, достаточные объемы продаж, высокое качество кондитерских изделий и репутация ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" привели к широкой узнаваемости товаров с обозначением по свидетельству №164224 и возникновению ассоциаций с лицом, подавшим возражение;

- широкая известность конфет, маркируемых обозначением по свидетельству №164224 и их производителя при отсутствии таковой у оспариваемого товарного знака по свидетельству №284474 на 2004 год приводит к введению потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;

- тот факт, что товары 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован знак по свидетельству №284474, относятся к той же родовой группе товаров, что и товары,

маркированные обозначением по свидетельству №164224, создает реальную возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №284474 недействительной в отношении товаров 30 класса МКТУ: «бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; глюкоза пищевая; загустители для пищевых продуктов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; петифуры; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; продукты мучные; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; торты фруктов-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; шоколад; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия исторической справки «Основные этапы развития ОАО «Кондитерского концерна Бабаевский [1];

Копия Диплома о награждении лица, подавшего возражение, за конфеты «буревестник» от февраля 1999 года [2];

- копии дипломов о награждении продукции ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" с 1998 г. по 2002 г. [3];

- копия объяснительной записки к отчету Государственной кондитерской фабрики им. П.А. Бабаева за 1949 г. [4];

- копия рецептуры конфет «Буревестник» от 23.02.1998 г. [5];
- образцы этикеток [6];
- распечатки из сети Интернет словарно-справочных материалов о значении слова «Буревестники» [7];
- копия справки ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" об объемах производства конфет «Буревестник» за 1949 – 2003 года [8];
- копии учредительных документов и сертификатов соответствия [9];
- копия опроса ВЦИОМ «Определение мнения респондентов относительно сходства/различия товарных знаков «Полет буревестника» и «Буревестник», а также возможности введения в заблуждение потребителей конфет относительно их правообладателей» [10].

Правообладатель, в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 22.05.2012. Представитель правообладателя Д.В. Бурмистров в письменном виде отказался от представления при рассмотрении возражения от 22.05.2012 любых устных и письменных комментариев в силу невозможности их документального подтверждения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.01.2004) приоритета товарного знака по свидетельству №284474 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 с абзацами 1 и 2 пункта 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.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №284474 представляет собой словесное обозначение «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения показал, что, обозначение «БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №164224 в составе этикеток длительное время используется ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" в отношении конфет, которые выпускаются им с 1949 года, что подтверждается копиями этикеток, справок, дипломов и отчетов ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" о сдаче готовой продукции [2, 5, 6, 8].

Согласно представленным сведениям [8] в период с 1949 по 2003 годы ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" было произведено и отгружено потребителям более 23695,3 тонн конфет, маркируемых обозначением по свидетельству №164224. Учитывая, что конфеты «БУРЕВЕСТИК» ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" реализовывал по всей территории Российской Федерации, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что обозначение по свидетельству №164224 приобрело высокую степень узнаваемости у потребителя указанной продукции и ее производителя.

Указанное выше свидетельствует о том, что продукция, маркированная обозначением «БУРЕВЕСТИК», была известна потребителям в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака.

Оспариваемый товарный знак «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №284474 содержит в своем составе словесный элемент «БУРЕВЕСТИК», который является основным на этикетке. Учитывая известность конфет «БУРЕВЕСТИК», появление на российском рынке кондитерских изделий, маркированных оспариваемым знаком, может вызвать в сознании потребителя ассоциации с лицом, подавшим возражение, и его продукцией.

Указанный вывод, подтверждается представленным лицом, подавшим возражение, социологическим опросом, проведенным ВЦИОМ [10], согласно которому при названии «Полет буреветника» 73,3% респондентов ассоциируют его с конфетами «Буреветник»; 53,4% респондентов считают, что товарные знаки «БУРЕВЕСТИК» и «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА» визуально схожи; 68,4% респондентов считают, что товарные знаки «БУРЕВЕСТИК» и «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА» фонетически схожи; 76,5% респондентов считают, что товарные знаки «БУРЕВЕСТИК» и «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА» близки по смыслу; 55,1% респондентов считают, что могли бы перепутать при покупке продукты,

маркированные данными товарными знаками; 78,8% респондентов считают, что присутствие на рынке продуктов, маркированных товарными знаками «БУРЕВЕСТНИК» и «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА» создает возможность введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, регистрация товарного знака «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА» по свидетельству №284474 в отношении таких товаров как «кондитерские изделия и их компоненты», способна породить в сознании потребителей ассоциации с лицом, подавшим возражение - ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", и его продукцией.

В отношении указанных в возражении товаров «напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные, напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао, порошки для мороженого; мороженое; мороженое фруктовое; хлопья из зерновых продуктов», данные ассоциации не могут возникнуть, поскольку они не относятся к кондитерским изделиям и к их компонентам.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств в совокупности, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №284474 недействительным частично в отношении приведенных в возражении товаров 30 класса МКТУ, за исключением товаров «напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные, напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао, порошки для мороженого; мороженое; мороженое фруктовое; хлопья из зерновых продуктов», в силу несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.05.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №284474 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ: «бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; глюкоза пищевая; загустители для пищевых продуктов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для

кондитерских изделий (заварной крем); мед; мята для кондитерских изделий; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; петифуры; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты мучные; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)».