

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, рассмотрела возражение от 03.11.2011, поданное ОАО "Рот Фронт", Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №226182, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2001711969 с приоритетом от 23.10.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №226182 на имя ОАО "Кондитерская фабрика "Славянка", Белгородская обл., г. Старый Оскол. В результате регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стало ООО "Славянка-люкс", г. Старый Оскол (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение "ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем слова расположены в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.11.2011 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была

произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, введенного в действие с 17.10.1992 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак по свидетельству №226182 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— ОАО "Рот Фронт" является одним из старейших производителей кондитерского рынка России, история которого начинается в 1826 году;

— ОАО "Рот Фронт" является правообладателем товарных знаков "ЛАСТОЧКА" (свидетельства №№124607, 163649) и производителем одноименных конфет с 50-х годов XX столетия;

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

— обозначение "ЛАСТОЧКА" длительное время интенсивно используется ОАО "Рот Фронт" в отношении конфет, рецептура которых разработана им же, конфеты выпускаются уже более полувека, что подтверждается копиями этикеток, справок и отчетов ОАО "Рот Фронт" о сдаче готовой продукции;

— конфеты "ЛАСТОЧКА", произведенные ОАО "Рот Фронт", продавались в значительных объемах практически во всех регионах России, как в торговых палатках, так и в гипермаркетах;

— длительность использования обозначения, достаточные объемы продаж, высокое качество кондитерских изделий и репутация ОАО "Рот Фронт" привели к широкой узнаваемости товаров с обозначением "ЛАСТОЧКА" и возникновению ассоциаций с лицом, подавшим возражение;

— в связи с изложенным появление на рынке кондитерских и хлебобулочных изделий сходного обозначения способно привести к смешению изготовителей товаров, вероятность смешения обозначений "ЛАСТОЧКА" и "ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА" подтверждается результатами опроса ВЦИОМ;

— широкая известность конфет "ЛАСТОЧКА" и их производителя при отсутствии таковой у оспариваемого товарного знака "ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА" на 2001 год приводит к введению значительной части потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;

— тот факт, что товары 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован знак «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА», относятся к той же родовой группе товаров, что и товары, маркированные обозначением "ЛАСТОЧКА", создает реальную возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

В указанном возражении изложена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №226182 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка регистрации №226182 [1];
- свидетельства №№124607, 163649 [2];
- справка ОАО "Рот Фронт" 31-14/2458 о начале производства конфет "Ласточка" [3];
- страница газеты "Кондитер" от 13.05.1958 [4];
- отчеты о сдаче готовой продукции за 1955, 1996 - 1999 годы на 1 л.[5];
- этикетки конфет "Ласточка" ОАО "Рот Фронт" с 1956 по 2000 годы [6];
- справка ОАО "Рот Фронт" б/н от 16.05.2011 [7];
- дипломы ОАО "Рот Фронт" [8];
- социологический опрос ВЦИОМ [9];
- развернутый план на 1952 год по ассортименту фабрики "Рот-Фронт" [10].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- предположение о том, что товары под знаком "ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА" являются вариантом товарного знака "ЛАСТОЧКА" и произведены ОАО "Рот Фронт", могло бы иметь под собой основу, если бы подателю возражения принадлежала серия товарных знаков с элементом "Ласточка";

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака Роспатентом были зарегистрированы такие знаки как "Летящая ласточка"(св.171624), "Ласточка - вестница весны"(св.№181344), "Весенняя ласточка"(св.№180542), "Городская ласточка"(св.№286420) и др., что свидетельствует об ослабленной различительной способности обозначения "ласточка";

- конфеты "Ласточка" производили более 70 различных кондитерских фабрик бывшего Советского Союза, на территории нынешней России было около 40 таких предприятий, название конфет было включено в отраслевой сборник "Рецептуры на конфеты и ирис" от 1971 года, под №28 приведена рецептура конфет "Ласточка", все это свидетельствует о вхождении обозначения во всеобщее употребление;

- приведенный социологический опрос нельзя считать достоверным из-за высокого процента ошибочных суждений респондентов (19,2%), существенно превышающих допустимую погрешность (5%), и этот опрос не доказывает, что регистрация товарного знака "ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА" вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку цель исследования (Определение степени сходства/различия товарных знаков разных правообладателей - "Первая ласточка"(св-во №226182, правообладатель ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка") и "Ласточка" (св-во №124607, правообладатель ОАО "Рот Фронт") не соответствует задаче возражения, а именно, доказать введение потребителя в заблуждение, причем на дату приоритета оспариваемого знака, т.е. на 23.04.2001.

К отзыву на возражение приложена копия брошюры Рецептуры на конфеты и ирис, изд-во "Пищевая промышленность", Москва, 1971.

В отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения от 03.11.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №226182.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №226182 является словесным и представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение "ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА".

Регистрация № 226182 произведена в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку согласно возражению оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 2 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Способность введения в заблуждение не является очевидной и в данном случае определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Из материалов возражения следует, что оспариваемый товарный знак «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА» сходен до степени смешения с обозначением «ЛАСТОЧКА», используемым ОАО «Рот Фронт» при маркировке производимых им конфет, относящихся к 30 классу МКТУ. При этом основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях несет слово «ЛАСТОЧКА».

Обозначение "ЛАСТОЧКА" в составе этикеток длительное время используется ОАО "Рот Фронт" в отношении конфет, которые выпускаются им с 1955 года, что подтверждается копиями этикеток, справок и отчетов ОАО "Рот Фронт" о сдаче готовой продукции [5, 6, 7].

Согласно представленным сведениям в период с 1996 по 2000 годы ОАО «Рот Фронт» было произведено и отгружено потребителям более 939 тонн конфет под маркой «ЛАСТОЧКА», в том числе в 1999 году – около 348 тонн, в 2000 – около 188 тонн, что в финансовом отношении за указанные два года составило оборот свыше 16 868 000 рублей. Учитывая, что конфеты «ЛАСТОЧКА» ОАО «Рот Фронт» продавались по всей территории Российской Федерации, можно предположить наличие высокой степени узнаваемости у потребителя указанной продукции и ее производителя.

Представленный в возражении социологический отчет, как справедливо отмечено правообладателем, касается степени сходства оспариваемого товарного знака и словесного товарного знака «Ласточка» по свидетельству №124607, а не возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя. Вместе с тем, согласно данному социологическому исследованию при ответе на вопрос: с какими конфетами ассоциируется обозначение «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА», большая часть респондентов (89,5%) ответила, что с конфетами «ЛАСТОЧКА».

Указанное выше свидетельствует о том, что продукция, маркированная обозначением «ЛАСТОЧКА», была известна потребителям в течение достаточно длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака, что подтверждает наличие ассоциативной связи между товаром и его производителем. Что касается товаров, маркированных оспариваемым знаком, то, напротив, указанная продукция на российском рынке не производилась и не была известна потребителю до даты его приоритета. Это подтверждается отзывом правообладателя, в котором указано, что товарный знак «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА» начал использоваться последним в 2003 году, т.е. позже даты (23.04.2001) приоритета товарного знака по свидетельству №226182.

Таким образом, использование товарного знака «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА» для маркировки товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия; шоколад; конфеты; карамель [конфеты]; пралине; торты вафельные; помадки [кондитерские изделия]; драже; вафли; печенье; мучные изделия кондитерские), для которых ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства приводят к тому, что наличие на российском рынке кондитерских изделий товаров, маркированных оспариваемым знаком, может вызвать ассоциации в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №226182.

Такие представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо.

В силу изложенного товарный знак по свидетельству №226182 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, маркированных таким знаком.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №226182 недействительным частично в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Доводы Особого мнения, представленного правообладателем, повторяют доводы, изложенные в отзыве на возражение, и проанализированы в мотивировочной части заключения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.11.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №226182 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.