

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.09.2017 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №171624, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №98709762 с приоритетом от 08.06.1998 зарегистрирован за №171624 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.02.1999 в отношении товаров 03, 05, 30 и услуг 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фарм-Пармис», г. Новосибирск (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Летящая ласточка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Роспатент 29.09.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №171624 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в настоящее время фабрика «РОТ ФРОНТ» производит более 100 наименований высококачественных кондитерских изделий - различные виды карамели, конфет, шоколада, вафель, драже и халвы;

- 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 («СВН» vs. «СВН») 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, заслужив 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 «ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №171624 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 1939 года по 2017 год и др.;

- выведя на рынок в 30-х годах XX века конфеты «ЛАСТОЧКА», ОАО «РОТ ФРОНТ» поддерживает значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента, при этом общий объем производства конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1939 по 1998 г., составил не менее 4 891 219 кг (и это даже без учета некоторых данных из годовых отчетов фабрики, которые в архивах пока не обнаружены);

- 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.;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесных товарных знаков «Ласточка» по свидетельству №124607 [1], «Ласточки» по свидетельству №226227 [2] и комбинированных товарных знаков со словесным элементом «Ласточка» по свидетельствам №№163649 и 474220 [3-4], зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- учитывая длительность использования обозначения «Ласточка» в отношении кондитерской продукции, большие объемы производства данной продукции, а также узнаваемость и признание продукции потребителями, можно прийти к выводу, что товарные знаки «Ласточка» на дату приоритета товарного знака «ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству № 171624 уже были хорошо известны как наименование кондитерской продукции производства ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- необходимо также особое внимание обратить на практику Высшего Арбитражного суда РФ по вопросам определения сходства до степени смешения, в частности, одним из показательных является дело № А40-9614/2012 о невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначения «Ласточка-певунья» при наличии зарегистрированного товарного знака «Ласточка»;

- президиум ВАС РФ в Постановлении от 18.06.2013 года № 2050/13 признал товарный знак «Ласточка» и обозначение «Ласточка-певунья» сходными до степени смешения, при этом выработав следующие критерии: «Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком»; «в ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды апелляционной и кассационной инстанций не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 года № 2979/06, от 17.04.2012 года № 16577/11, согласно которой вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общее впечатление);

- 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, следующим: 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» № 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»;*

- необходимо отметить, что анализ оспариваемого товарного знака «ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА» показал, что он является сходным до степени смешения с товарным знаком «ЛАСТОЧКА», используемым ОАО «РОТ ФРОНТ» в отношении однородных товаров;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №171624 недействительным в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно «какао, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое».

К возражению приложены следующие материалы:

- копии исторических документов, подтверждающих длительность и интенсивность использования ОАО «РОТ ФРОНТ» товарного знака «Ласточка»;

- справка об объемах выпущенной и реализованной продукции под товарным знаком «Ласточка»;

- копии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений, деклараций о соответствии продукции;

- копии судебных актов;

- копии документов по правопреемству ОАО «РОТ ФРОНТ».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с подачей им заявления о внесении изменений в перечень товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. Указанная просьба была удовлетворена, и заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №171624 было перенесено на 25.01.2018.

19.01.2018 представителем лица, подавшего возражение, было подано в Роспатент заявление, согласно которому ОАО «РОТ ФРОНТ» отзывает возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №171624 в связи с исключением правообладателем указанного товарного знака из перечня товаров 30 класса МКТУ «какао, хлебобулочные и кондитерские изделия; мороженое» по заявлению правообладателя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.06.1998) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Правила ППС.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным ему правом, лицо, подавшее возражение, представило заявление об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №171624.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС делопроизводство по поступившему 29.09.2017 возражению ОАО «РОТ ФРОНТ» прекращается.

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

прекратить делопроизводство по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №171624, поступившему 29.09.2017.