

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 31.10.2017 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419001, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009726615 с приоритетом от 26.10.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.09.2010 за №419001 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Красная Звезда», г. Томск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 31.10.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №419001 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 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 «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК» по свидетельству №419001, 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 2004 год, статьями в газете «Кондитер» за 1958, 1962, 1974, каталогами продукции за 1981, 1998, 1998, 2003, 2005, 2006-2007;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» производство конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (порядка 70 лет по состоянию на 2009 г.), что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «ЛАСТОЧКА»;

- 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.;

- 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, вступившим в законную силу решением суда по делу №А40-9614/2012, так, в Определении о передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда РФ №ВАС-2050/13 от 10.04.2013 прямо указано: «Товарные знаки общества "Рот Фронт" в отношении кондитерской продукции (прим. - ЛАСТОЧКА) обладают существенной различительной способностью, являются одним из наиболее популярных конфет в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у общества серии товарных знаков с указанными словесным и изобразительным элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России. Заявка предприятия "РОШЕН" на регистрацию обозначения "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" в отношении однородных товаров направлена на неправомерное получение коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции общества "Рот Фронт". Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком»; а также 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» по свидетельству №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», решением Роспатента от 27.06.2017, которым признана недействительной регистрация товарного знака по свидетельству №286420 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА»;

- в период с 1939 года по 2009 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 «ЛАСТОЧКА»/«ЛАСТОЧКИ» фабрики «РОТ ФРОНТ» на дату приоритета товарного знака «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК» по свидетельству №419001 состояла из трех товарных знаков - №124607, №163649, №226227, сведения о которых были доступны любому лицу;

- словесный элемент «ЛАСТОЧКА» уже имел широкую известность в отношении конфет «ЛАСТОЧКА» производства ОАО «РОТ ФРОНТ», начиная с 1939 г.;

- наименование кондитерской продукции «ЛАСТОЧКА» вызывает в сознании потребителя представление о высоком качестве данной продукции и о конкретном изготовителе данной продукции, то есть, словесное обозначение «ЛАСТОЧКА» в отношении кондитерской продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным товаром - конфетами «ЛАСТОЧКА», производимыми фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- более того, слово «ЛАСТОЧКА» имеет словарное значение и семантически не связано с кондитерскими изделиями, а поэтому изначально обладало и обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий и потому обозначение «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК» без труда может вызвать смешение с товаром под обозначением «ЛАСТОЧКА» и ее изготовителем;

- учитывая широкую известность товарного знака «ЛАСТОЧКА» на дату подачи заявки на товарный знак «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК», очевидно, что основное логическое ударение в указанном словосочетании падает на словесный элемент «ЛАСТОЧКА»,

который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями - птица ласточка, и потому несет основную смысловую нагрузку в словосочетании «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК»;

- центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы при восприятии словосочетания «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК», является словесный элемент «ЛАСТОЧКА»;

- очевидно, что известность и популярность конфет «ЛАСТОЧКА» и их производителя - фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой в 2009 г. у обозначения «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК», использованы правообладателем товарного знака №419001 для создания привлекательного образа продукции, маркированной данным обозначением, вызывая доверие и лояльность потребителей к этой продукции и к ее производителю, основанную на лояльности потребителей к продукции под названием «ЛАСТОЧКА» производства фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», вводя, тем самым, потребителей в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК» по свидетельству №419001 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- исторические документы о деятельности фабрики «РОТ ФРОНТ» и использовании товарного знака [1];

- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска конфет «ЛАСТОЧКА» за 1966-2017 г.г.[2];

- данные об объемах выпуска продукции за период с 2005 по 2009 годы [3];

- распечатка рейтинга «Global top. The world's leading confectionary companies» [4];

- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» №124607 [5];

- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» №163649 [6];

- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКИ» №226227 [7];

- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» № 474220 [8];

- свидетельства о регистрации товарного знака «ЛАСТОЧКА» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» за рубежом [9];
- судебные акты [10];
- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слова «ЛАСТОЧКА» [11];
- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении слов «ЛАСТОЧКА» и «БЕРЕГ» [12];
- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении термина «кондитерские изделия» [13];
- сведения из Национального стандарта Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» ГОСТ Р 53041-2008 в отношении термина «кондитерские изделия» [14].

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 (26.10.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 за № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 **«БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК»** по свидетельству №419001 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские мучные; конфеты; леденцы; пралине; шоколад».

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

Анализ оспариваемого товарного знака «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК» показал, что он является сходным до степени смешения с обозначением «ЛАСТОЧКА», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующих признаков.

Фонетическое сходство знаков обусловлено совпадением большей части звуков и их расположением в обозначениях. Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что оспариваемый знак вызывает образ ласточек, которые гнездятся по берегам рек, следовательно, при восприятии

обозначений «ЛАСТОЧКА» и «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК» возникают близкие смысловые ассоциации. Визуальный признак сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам сходства, не влияющим на вывод о сходстве знаков.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «ЛАСТОЧКА», начиная с 1939 года, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «ЛАСТОЧКА». В частности, в период с 1966 года по 2009 год (то есть до даты приоритета товарного знака «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК») минимальный годовой объем производства конфет «ЛАСТОЧКА» пришелся на 1998 год - 65472 кг конфет, а максимальный - на 2009 год - 5362378 кг конфет в год, при этом общий объем производства конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1966 по 2009 г., составил не менее 23 815 795 кг.

Таким образом, обозначение «ЛАСТОЧКА» в течение длительного периода времени 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 «ЛАСТОЧКА» для маркировки выпускаемых ОАО «РОТ ФРОНТ» конфет, а также высокая различительная способность этого обозначения уже была установлена судом (см. решение суда №А40-9614/2012 и Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-17/2013).

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком «БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК», способны восприниматься потребителем как товары, произведенные 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 возражения, обозначение «ЛАСТОЧКА» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными товарам 30 класса МКТУ - изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские мучные; конфеты; леденцы; пралине; шоколад, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №419001, поскольку они имеют один вид (конфеты), относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

В связи с указанным регистрация оспариваемого товарного знака, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №419001 в отношении указанных выше товаров требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419001 недействительным полностью.