

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 от 22.01.2015, 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении от 22.01.2015 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 23.09.1992г. №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 и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка; многократно удостоивалось высших наград, призов и дипломов;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем более 470 товарных знаков в России и более 70 товарных знаков, зарегистрированных за рубежом по Мадридской или национальной процедуре в странах ЕС, СНГ, США, Китае, Израиле и так далее;

- ОАО «РОТ ФРОНТ» производит конфеты «Ласточка» как минимум с 1939 года и вплоть до настоящего времени, вкладывая значительные затраты, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- конфеты под обозначением «Ласточка» реализуются во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья;

- в целях повышения потребительского интереса на протяжении всей истории производства конфет под обозначением «Ласточка» фабрикой «РОТ ФРОНТ» используются различные варианты дизайна упаковки, в которых основной идеей является выработка ассоциаций с птицей ласточка и с названием самих конфет;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков, содержащих словесные элементы «Ласточка» и «Ласточки» (свидетельства №№124607, 163649, 226227);

- учитывая изложенное, на дату приоритета оспариваемого товарного знака наименование кондитерской продукции «Ласточка» имело широкую известность, высокое качество и вызывало в сознании потребителя представление о конкретном производителе – фабрике «РОТ ФРОНТ»;

- оспариваемое обозначение может быть расценено потребителем как продолжение серии товарных знаков «Ласточка» фабрики «РОТ ФРОНТ», что порождает в сознании потребителя представления о том, что продукция, маркированная обозначением «Серенада Ласточки», произведена фабрикой «РОТ ФРОНТ», либо под её контролем;

- основное логическое ударение в словосочетании «Серенада Ласточки» падает на словесный элемент «Ласточка», который имеет самостоятельное семантическое значение. Слово «Серенада» является второстепенным элементом и указывает на присущее ласточкам свойство – пение;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, и рассматриваемый знак выполнены стандартным шрифтом русского алфавита, что обуславливает их графическое сходство;

- фонетическое сходство установлено за счет полного включения обозначения «Ласточка» в товарный знак «Серенада Ласточки»;

- в дизайне упаковок конфет «Серенада Ласточки» точно так же, как в дизайне упаковок конфет «Ласточка» присутствует стилизованное изображение ласточек на желтом фоне;

- правообладатель оспариваемого товарного знака специализируется на производстве кондитерских изделий и осведомлен о товарных знаках и наименованиях продукции лица, подавшего возражение;

- таким образом, появление на рынке кондитерских изделий сходного с продукцией фабрики «РОТ ФРОНТ» обозначения, безусловно, вызовет у потребителя ложное представление относительно товара и его производителя;

- согласно практике Роспатента и судебной практике по товарным знакам, включающим словесный элемент «Ласточка», вынесены решения о признании их недействительными, как способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя. Например, признана недействительным правовая охрана товарного знака «Первая ласточка» по свидетельству №226182 на имя «Кондитерская фабрика «Славянка», «Весенняя ласточка» по свидетельству №180542 на имя ЗАО «КОНТИ-РУС» и так далее.

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:

- распечатка сведений о регистрации товарного знака «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» по свидетельству №319177 (1);
- история фабрики «РОТ ФРОНТ» (2);
- наиболее значимые награды фабрики «РОТ ФРОНТ» (3);
- сведения о товарных знаках фабрики «РОТ ФРОНТ» в России (4);
- сведения о товарных знаках фабрики «РОТ ФРОНТ» за рубежом (по Мадридской системе, без учета национальных регистраций) (5);
- сведения в отношении общеизвестного в России товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельству №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 отчеты 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, 1955, 1956-1970, 1960-1970, 1971-1976, 1976-1980, 1986-1991, 1992-2000, 2000-2002, 2004 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);
- свидетельство №124607 на товарный знак «ЛАСТОЧКА» (14);
- свидетельство №163649 на товарный знак «ЛАСТОЧКА» (15);

- свидетельство №226227 на товарный знак «ЛАСТОЧКИ» (16);
- копии свидетельств о регистрации товарного знака «Ласточка» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» за рубежом (17);
- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слова «Ласточка» (18);
- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении слова «ласточки» (19);
- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении слова «кондитерские изделия» (20);
- сведения из Национального стандарта Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» ГОСТ Р 53041-2008 в отношении термина «кондитерские изделия» (21);
- сведения из Идеографического (семантического) словаря русского языка под редакцией О.С. Баранова в отношении термина «певчие птицы» (22);
- сведения об ОАО «КРИСТИНА» (23);
- сведения по заявке №2010729097 на товарный знак «Крылатая ласточка» (24);
- решения Роспатента и судов по товарным знакам «Первая ласточка», «Весенняя ласточка», «Ласточка-певунья» (25).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №319177, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором считает доводы возражения от 22.01.2015 законными и обоснованными.

На заседании коллегии 18.05.2015 правообладатель отсутствовал. Коллегия для более полного и объективного рассмотрения дела перенесла заседание на более поздний срок.

На состоявшемся 15.07.2015 заседании коллегии, правообладатель отсутствовал. Лицо, подавшее возражение, представило ходатайство о переносе заседания коллегии на один месяц, поскольку между ОАО «РОТ ФРОНТ» и Фондом «ВЦИОМ» заключен договор на проведение опроса об определении мнения потребителей о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении конфет, маркированных товарным знаком «Серенада Ласточки», и их производителя, в настоящий момент и по состоянию на 2005 год. В ходатайстве также указано, что результаты опроса и отчет о проведении опроса будут переданы ОАО «РОТ ФРОНТ» не позднее 22.07.2015. К ходатайству приложена копия упомянутого договора №22-14 от 07.02.2014 и приложение №2 от 06.07.2015; письмо Фонда «ВЦИОМ» №37 от 14.07.2015, копия решения Суда по интеллектуальным правам №СИП-46/2013 от 16.10.2014.

В удовлетворении ходатайства о переносе заседания на более поздний срок было отказано, в связи с тем, что упомянутый ранее опрос потребителей был заказан лицом, подавшим возражение, позже, чем подано возражение. При этом исследование ВЦИОМ является дополнительным источником информации, который не относится к общедоступным словарно-справочным изданиям и может быть оформлен в качестве самостоятельного возражения (пункт 2.5 Правил ППС).

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

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.

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

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

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 его изготовителя.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения рассматриваемого товарного знака к обозначениям, указывающим на какие-либо

характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Что касается документов, представленных лицом, подавшим возражение, в обоснование своей позиции о том, что оспариваемый товарный знак «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя, то необходимо отметить следующее.

Из источников информации видно, что ОАО «РОТ ФРОНТ» является одним из старейших и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка, история которого начинается с 1826 года (2). В 2003 году ОАО «РОТ ФРОНТ» вошло в состав крупнейшего в Европе кондитерского холдинга УК ООО «Объединенные кондитеры» (7 - 8).

Кондитерская фабрика ОАО «РОТ ФРОНТ» удостоивалась в различные годы многочисленных наград (например, юбилейным почетным знаком, орденом Ленина, «За изобилие и процветание России» в номинации «Сохранение традиций российского продукта» и так далее), дипломом «Товар Года» за 2000 год в номинации «Шоколад». Лицо, подавшее возражение, неоднократно награждалось золотыми медалями за произведенную продукцию, участвующую в разных конкурсах, ярмарках. Были награждены следующие товары: карамель с фруктово - ягодной начинкой «ЯБЛОКО», фруктовые вафли «ЛЕСНАЯ БЫЛЬ», шоколад с тонкоизмельченными добавлениями «ЭКСТРА С МОЛОКОМ», конфеты ассорти, шоколад «Иван да Марья», «Золотые купола», «Российский», «Осенний вальс», «Русский сувенир», конфеты «Замоскворечье», «Огни Москвы», «Трюфели Экстра», «Десерт», «Люкс Амаретто», «Рот Фронт», «Грильяж в шоколаде», «Коровка», «Кремлевские», вафли «Таежные», «Лакомка», халва «Дружба», «Рот Фронт», набор конфет «Мечта», драже «Изюм в шоколаде», карамель «Южный колорит».

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем большого количества товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена как в Российской Федерации (4), так и за рубежом (5). На имя ОАО «РОТ ФРОНТ»

признан с 1997 года общеизвестным товарный знак «БАРБАРИС» в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты (карамель)» (6).

Вышеизложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, является лидером по производству различных кондитерских (сахаристых и мучных) изделий (20), таких как: карамели, шоколад, вафли, драже, халва и так далее.

Лицо, подавшее возражение, представило сведения (9) о годовых отчетах за различные периоды времени, которые свидетельствуют о производстве конфет «Ласточка»/«Ласточки». Представлены также образцы этикеток (10), используемых в качестве дизайна упаковок конфет «Ласточка» в 1939, 1956-1970, 1971-1976, 1976-1978, 1986-1991, 1992-2000 гг., конфет «Ласточки» в 2004, 2000-2002 гг.

Представлена справка об объемах продукции, маркированной товарными знаками «Ласточка»/«Ласточки» с 1966 по 2004 гг. При этом в справке содержится информация об отсутствии данных по производству конфет «Ласточка» за периоды времени 1967-1968, 1973-1977, 1982, 1984-1985, 1987, 1989-1995 гг., с 2001-2004 гг. в таблице обозначен прочерк. Объемы производства конфет «Ласточки» показаны с 2001 по 2004 гг. В этой связи представляется некорректным довод лица, подавшего возражение, о том, что производство конфет под обозначением «Ласточка»/«Ласточки» не прекращалось ни на один год на протяжении периода времени с 1939 по 2004 гг.

В материалах возражения приведены рекламные публикации кондитерских изделий «Ласточка» в газете «Кондитер» 1974 года выпуска (12) и в каталогах продукции «РОТ-ФРОНТ» (13).

Таким образом, вышеуказанные документы действительно информируют о производстве ОАО «Рот Фронт» конфет, маркируемых обозначениями «Ласточка»/«Ласточки». Однако, они не являются доказательством того, что конфеты «Ласточка»/«Ласточки», произведенные лицом, подавшим возражение, продавались в значительных объемах практически на всей территории Российской Федерации.

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».

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют прийти к выводу о наличии у российских потребителей устойчивой ассоциации обозначений «Ласточка»/«Ласточки» с конкретным производителем, а именно, ОАО «РОТ-ФРОНТ».

Из документов, приложенных к возражению, не следует, что обозначения «Ласточка»/«Ласточки» в отношении кондитерских изделий вызывают в сознании потребителя устойчивую связь с его производителем, то есть с лицом, подавшим возражение. Не представляется возможным также сделать вывод о том, что продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ», четко ассоциируется с продукцией под обозначениями «Ласточка»/«Ласточки» и её производителем - ОАО «РОТ-ФРОНТ».

Ссылки лица, подавшего возражение, на решения Роспатента и судов (25) не могут служить основанием для прекращения правовой охраны исследуемого товарного знака, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех имеющихся в делах обстоятельства.

В этой связи, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» по свидетельству №319177 способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, является недоказанным.

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

По окончании рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, 06.08.2015 поступило обращение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева, основная часть доводов которого повторяет мотивы возражения и проанализирована в данном заключении, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

Что касается представленного к обращению социологического опроса, 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 предлагались заготовленные варианты ответов, в которых отсутствовал правообладатель товарного знака.

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

Следует отметить, что опрос проведен позже даты подачи возражения, а также существенно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается доводов обращения о различных подходах к переносу заседаний коллегии при рассмотрении возражений, необходимо пояснить, что каждое дело рассматривается отдельно. Решение коллегии было принято исходя из имеющихся в деле доказательств, представленных с возражением. Дополнение возражения иными материалами, кроме общедоступных словарно-справочных изданий, не предусмотрено пунктом 2.5 Правил ППС.

Неоднократный перенос рассмотрения возражений против представления правовой охраны товарным знакам «Лесная ягода» по свидетельствам №№124871, 232561 был обусловлен ожиданием позиции суда по данным спорам.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №319177.