

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2017, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №585859, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015708713 с приоритетом от 27.03.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 06.09.2016 за №585859 на имя ОАО «Каравай», Иркутская обл., г. Ангарск (далее - правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №585859 представляет собой словесное обозначение «Звезда Артека», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем 23.11.2017, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №585859 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «РОТ ФРОНТ» является одним из старейших (присутствует на рынке около 200 лет) и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка;

- производителем продукции, маркированной обозначением «Артек», ОАО «РОТ ФРОНТ» является, как минимум, с 1939 года;

- предприятие лица, подавшего возражение, выпускало ее на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на товарный знак «Звезда Артека» по свидетельству №585859 (27.03.2015), кроме того, ОАО «РОТ ФРОНТ» является правообладателем словесного товарного знака «АРТЕК» по свидетельству №150317, зарегистрированного задолго до даты оспариваемого товарного знака;

- товарный знак «АРТЕК» по свидетельству №150317 и товарный знак «Звезда Артека» по свидетельству №585859 являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом в силу графического, фонетического и семантического сходства (оба товарных знака являются словесными, выполнены буквами русского алфавита, имеется полное вхождение товарного знака «АРТЕК» в оспариваемый товарный знак, словосочетание «Звезда Артека» не порождает у потребителей ассоциаций, отличных от тех, которые порождает слово «АРТЕК»);

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – различных кондитерских изделий;

- таким образом, товарный знак «АРТЕК» по свидетельству №150317 и товарный знак «Звезда Артека» по свидетельству №585859 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- вероятность смешения товарных знаков «АРТЕК» и «ЗВЕЗДА АРТЕКА» дополнительно усиливается широкой известностью вафель «АРТЕК» производства ОАО «РОТ ФРОНТ» в течение более 65 лет, предшествующих дате подаче заявки на товарный знак «ЗВЕЗДА АРТЕКА» по свидетельству №585859, что подтверждается прилагаемыми к возражению документами;

- появление на рынке кондитерских изделий сходного обозначения способно вызвать смешение, поскольку потребители могут предположить, что товары, маркированные обозначением «Звезда Артека», являются версией товаров, маркированных знаком «АРТЕК», производства ОАО «РОТ ФРОНТ» и/или его

лицензиатов, осуществляющих производство под контролем, что не будет соответствовать действительности;

- ранее Роспатентом были приняты решения об отказе в регистрации обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком «АРТЕК» по свидетельству № 150317: по заявке №2006710877 в отношении обозначения «ВОЛЖСКИЙ АРТЕК», по заявке № 2008732901 в отношении обозначения «ЛУЧИ АРТЕКА», по заявке №2014704915 в отношении обозначения «СОЛНЕЧНЫЙ АРТЕК», по заявке №2012708413 в отношении обозначения «СТАРЫЙ АРТЕК», по заявке №2008711099 в отношении обозначения «ЛЕТО АРТЕКА», по заявке №2007706169 в отношении обозначения «СОЛНЦЕ АРТЕКА»;

- обозначения, в отношении которых уже было принято решение об отказе в регистрации, образованы синтаксически схожим образом с товарным знаком «ЗВЕЗДА АРТЕКА» по свидетельству №585859, в связи с чем решение о регистрации в качестве товарного знака «ЗВЕЗДА АРТЕКА» по свидетельству №585859 противоречит не только действующему законодательству, но и практике Роспатента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №585859 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- распечатка сведений из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении товарного знака «ЗВЕЗДА АРТЕКА» по свидетельству №585859 [1];

- историческая справка ОАО «РОТ ФРОНТ» [2];

- информация с сайта candyindustry.com касательно места управляющей компании ОАО «РОТ ФРОНТ» - ООО «Объединенные кондитеры» - в рейтинге крупнейших холдингов в Европе «Global top. The world's leading confectionary companies» [3];

- дипломы ОАО «РОТ ФРОНТ» [4];
- свидетельство № 150317 на товарный знак «АРТЕК» [5];
- годовые планы и отчеты ОАО «РОТ ФРОНТ» о выпуске продукции с 1939 по 2003 гг., иные документы ОАО «РОТ ФРОНТ», подтверждающие производство и реализацию продукции «АРТЕК» с 1939 г. [6];
- этикетки ОАО «РОТ ФРОНТ» на вафли «АРТЕК» за 1949-2016 г. [7];
- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска продукции «АРТЕК» с 1939 по 2016 г. [8];
- санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия в отношении продукции «АРТЕК» производства ОАО «РОТ ФРОНТ» [9];
- рекламные материалы ОАО «РОТ ФРОНТ» в отношении вафель «АРТЕК» [10];
- периодические издания, подтверждающие выпуск продукции под наименованием «АРТЕК» фабрикой «РОТ ФРОНТ» [11];
- решение Арбитражного суда Воронежской области от 05.11.2015 по делу №А14-16003/2014 [12];
- решение Арбитражного суда Новосибирской области от 05.12.2016 по делу №А45-20080/2016 [13];
- решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 23.12.2013 по делу № А74-4691/2013 [14];
- решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.04.2017 по делу № А19-327/2017 [15].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы возражения относительно сходства до степени смешения словесных товарных знаков «АРТЕК» по свидетельству №150317 и «Звезда Артека» по свидетельству №585859 не соответствуют действительности;

- словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по данному признаку;

- основным индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является слово «ЗВЕЗДА», поскольку оно занимает в знаке начальную, наиболее сильную позицию, с которой начинается восприятие обозначения потребителем, что приводит к фонетическому отличию сравниваемых знаков;

- товарный знак «Звезда Артека» и товарный знак «АРТЕК» производят различное визуальное впечатление за счет различной длины слов, выполнения заглавными буквами противопоставленного товарного знака «АРТЕК»;

- логическое ударение в оспариваемом товарном знаке падает на слово «Звезда», которое не совпадает с принадлежащим ОАО «РОТ ФРОНТ» товарным знаком «АРТЕК» по свидетельству №150317, что свидетельствует об отсутствии смыслового сходства сравниваемых товарных знаков;

- таким образом, товарные знаки «АРТЕК» по свидетельству №150317 и «Звезда Артека» по свидетельству №585859 не являются сходными до степени смешения.

Исходя из изложенного в отзыве, правообладатель просит оказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №585859.

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

С учетом даты (27.03.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №585859 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №585859 с приоритетом от 27.03.2015 представляет собой словосочетание «Звезда Артека», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В словесных элементах начальные буквы «З» и «А» выполнены заглавными. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров 30 класса МКТУ.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному по свидетельству №585859 подано ОАО «РОТ ФРОНТ» по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «АРТЕК» по свидетельству

№150317 с приоритетом от 22.12.1995, который зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В ходе сравнительного анализа на предмет сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака «Звезда Артека» по свидетельству №585859 и противопоставленного товарного «АРТЕК» по свидетельству №150317 коллегия пришла к следующему выводу.

Использование при исполнении сравниваемых товарных знаков одного и того же алфавита (русского) и стандартных видов шрифтов обуславливает вывод о том, что они не имеют существенных графических различий.

О наличии звукового сходства между сравниваемыми товарными знаками свидетельствует полное фонетическое вхождение принадлежащего ОАО «РОТ ФРОНТ» товарного знака «АРТЕК» по свидетельству №150317 в оспариваемый товарный знак.

Что касается семантики товарных знаков «Звезда Артека» и «АРТЕК», то в этой связи коллегией установлено следующее.

Слово «АРТЕК» представляет собой широко известное еще с периода существования СССР название всесоюзного пионерского лагеря, основанного в 1924 году, который с 1991 года по настоящее время продолжает свое существование в качестве международного детского центра, расположенного на Южном берегу Крыма, вблизи Гурзуфа (см., например, Большую советскую энциклопедию, Большой энциклопедический словарь). Известность слова «АРТЕК» в названном качестве участниками спора не отрицалась.

В отношении товарного знака «Звезда Артека» коллегия не располагает сведениями о том, что данное словосочетание является устойчивым, либо существует такое определенное понятие, как «Звезда Артека». То есть оспариваемый товарный знак способен порождать различные смысловые ассоциации (например, звезда, горящая в небе над детским центром «Артек», знаменитость детского центра «Артек», знак поощрения, используемый в детском центре «Артек»).

Вместе с тем усматривается, что все ассоциативные образы товарного знака «Звезда Артека» связаны с названием широко известного международного детского центра «АРТЕК». То есть именно слово «АРТЕК» акцентирует на себе внимание при восприятии товарного знака «Звезда Артека», в первую очередь влияя на создание ассоциативных образов.

Таким образом, совпадение одного из элементов «АРТЕК»/«Артека», на который падает логическое ударение, позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

В силу изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия, то есть являются сходными.

Что касается однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак «АРТЕК» по свидетельству №150317 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ *«кофе, чай, какао, сахар, рис, маниока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы, за исключением соусов для салатов, пряности, пищевой лед»*.

Приведенный перечень товаров может быть отнесен к следующим обобщенным родовым понятиям товаров этого класса: «продукты натуральные и заменители, напитки на их основе», «продукция мукомольно-крупяная», «хлебобулочные изделия», «кондитерские изделия», «мороженое, лед», «продукты пищевые вспомогательные», «приправы, пряности, специи», «соли пищевые», «продукты пчеловодства».

Анализ показал, что превалирующее большинство товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой детальный перечень видов товаров перечисленных выше родовых понятий

(ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; 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 макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы

шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы, сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей, камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи, камень винный для приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный).

Таким образом, следует признать, что указанные товары сравниваемых перечней соотносятся между собой как род – вид, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации (одинаковые отделы магазинов), в связи с чем являются однородными.

Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака присутствуют такие товары, как суши (блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса и различных морепродуктов, а также других ингредиентов) и равиоли (итальянские изделия из теста с различной начинкой, аналогом которых являются пельмени). По сути, суши и равиоли относятся к группе готовых кулинарных изделий, которые имеют особенности при приготовлении, хранении и реализации (реализуются в специализированных холодильных установках).

В перечне принадлежащего ОАО «РОТ ФРОНТ» товарного знака «АРТЕК» по свидетельству №150317 не представлены товары, относящиеся к группе готовых кулинарных изделий, в связи с чем, товары «суши» и «ravioli», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, не были признаны однородными товарам 30 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №150317.

Коллегией было принято во внимание, что противопоставленный товарный знак «АРТЕК» по свидетельству №150317 использовался длительное время для маркировки вафлей (один из видов кондитерских изделий), которые изготавливались ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами практически непрерывно более 65 лет. При этом правообладатель оспариваемого товарного знака не представил никаких доказательств присутствия на рынке кондитерских изделий, маркированных товарным знаком «Звезда Артека».

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак «АРТЕК» обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий применительно к ОАО «РОТ ФРОНТ». Указанное обстоятельство усиливает вероятность смешения товарных знаков «АРТЕК» по свидетельству №150317 и «Звезда Артека» по свидетельству №585859 в гражданском обороте в отношении кондитерских изделий.

При этом материалами возражения не доказано каким образом имеющаяся высокая различительная способность товарного знака «АРТЕК» в отношении одного из видов кондитерских изделий может способствовать смешению данной продукции с товарами иного рода и, в части, с товарами 30 класса МКТУ «суши; равиоли», и приведет к смешению их изготовителей.

С учетом изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №585859 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия признала обоснованными в отношении всего перечня товаров 30 класса МКТУ, за исключением товаров «суши; равиоли».

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №585859 недействительным частично, сохранив действие регистрации в отношении товаров 30 класса МКТУ «суши; равиоли».