

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 31.03.2017 возражение, поданное ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №300549, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004714132 с приоритетом от 24.06.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.2006 за №300549 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария. В настоящее время на основании регистрации Роспатентом договора РД0199680 от 07.06.2016 об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем является Аврамчук Александра Евгеньевна, Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 31.03.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №300549 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

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 («SBH» vs. «SBH») 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 "Кондитерский концерн Бабаевский", ее присутствию на рынке России более 200 лет - с 1804 г., а также благодаря широкой дистрибьюторской сети, вся продукция ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" ассоциируется в глазах потребителей с давними традициями кондитерского дела и с высоким качеством, заслужив доверие потребителей;

- визитной карточкой ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" является продукция, маркированная товарными знаками «Вдохновение», «Бабаевский», «Буревестник», «Визит», «Морские» и др.;

- ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является производителем конфет «БУРЕВЕСТНИК» как минимум с 1949 г., производило их на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на словесный товарный знак «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №300549, а также ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является правообладателем словесного товарного знака «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №164224 с приоритетом от 13.05.1996, зарегистрированного задолго до даты подачи заявки на регистрацию сходного с ним

до степени смешения товарного знака «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №300549;

- осуществляемое фабрикой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» производство конфет под обозначением «БУРЕВЕСТНИК» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (более 55 лет по состоянию на 2004 г.), что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» об объемах производства конфет «БУРЕВЕСТНИК» за период с 1949 года по 2004 год;

- выведя на рынок в 40-х годах XX века конфеты «БУРЕВЕСТНИК», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» поддерживает значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента, при этом общий объем производства конфет под обозначением «БУРЕВЕСТНИК», произведенной ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» с 1949 по 2004 г., составил не менее 26 016 100 кг (и это даже без учета некоторых данных из годовых отчетов фабрики, которые в архивах пока не обнаружены);

- вышеуказанные сведения подтверждаются годовыми отчетами и справкой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» об объемах выпуска конфет «БУРЕВЕСТНИК» с 1949 по 2016 г.;

- годовые отчеты и справка ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» об объемах выпуска конфет «БУРЕВЕСТНИК» с 1949 по 2004 г. свидетельствуют не только о производстве, но также о реализации производимых фабрикой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» конфет «БУРЕВЕСТНИК» с 1949 по 2004 г. - в противном случае фабрика ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не могла бы существовать, т.к. ее финансовое положение не было бы устойчивым и не позволяло бы получать доход, из которого часть вносилась в бюджет, а часть - на функционирование и развитие фабрики, оплату труда работникам, закупку сырья на следующие партии производства конфет и т.п.;

- конфеты под обозначением «БУРЕВЕСТНИК» производства ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" широко представлены по всей России, разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ОАО

«Кондитерский концерн Бабаевский» и его управляющей компании - ООО "Объединенные кондитеры", позволяют продавать конфеты под обозначением «БУРЕВЕСТИК» 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 «БУРЕВЕСТИК» производства ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" и вероятность введения в заблуждение потребителей в отношении товара и изготовителя товара с обозначениями, включающими слово «БУРЕВЕСТИК» (произведенного без согласия ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"), подтверждается, в том числе, вступившим в законную силу Решением Роспатента от 26.10.2012, которым признана недействительной регистрация товарного знака «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №284474 на имя Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «РОШЕН», поскольку на дату его подачи - 2004 г. установлена известность конфет «БУРЕВЕСТИК» производства ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" с 1949 г. и «... у коллеги палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что обозначение по свидетельству №164224 приобрело высокую степень узнаваемости у потребителя указанной продукции и ее производителя... оспариваемый товарный знак «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №284474 содержит в своем составе словесный элемент «БУРЕВЕСТИК», который является основным... может вызвать ассоциации с лицом, подавшим возражение (ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский") и его продукцией (конфеты «БУРЕВЕСТИК»), а также вступившим в законную силу Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-605/2016 от 05.12.2016 г., которым признана недействительной регистрация товарного знака «ДОЗОР БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №419543 на имя ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная Звезда», а именно: судом установлена длительность и интенсивность использования обозначения «БУРЕВЕСТИК» для маркировки выпускаемых ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" конфет с 1949 года; обозначение «БУРЕВЕСТИК» получило широкую известность среди

потребителей применительно к их изготовителю - ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский";

- к 2004 году кондитерская продукция под обозначением «БУРЕВЕСТИК» фабрики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» была удостоена знаком качества СССР в отношении конфет «БУРЕВЕСТИК» и дипломом PRODEXPO 1999 г. о награждении ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" за конфеты «БУРЕВЕСТИК» за высокое качество, что доказывает ее признание потребителями и наличие высокой репутации у самого производителя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;

- словесный элемент «БУРЕВЕСТИК» уже имел широкую известность в отношении конфет «БУРЕВЕСТИК» производства ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» с 1949 г.;

- наименование кондитерской продукции «БУРЕВЕСТИК» вызывает в сознании потребителя представление о высоком качестве данной продукции и о конкретном изготовителе данной продукции, то есть, словесное обозначение «БУРЕВЕСТИК» в отношении кондитерской продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным товаром - конфеты «БУРЕВЕСТИК», и конкретным производителем - фабрикой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;

- совершенно очевидно, что обозначение «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК» порождает у потребителей представление через ассоциации с хорошо известным им обозначением «БУРЕВЕСТИК» и их производителем - ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", а также порождает представление о том, что кондитерская продукция, маркированная обозначением «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК», является аналогом кондитерской продукции «БУРЕВЕСТИК» и произведена фабрикой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» либо произведена с ее разрешения;

- более того, слово «БУРЕВЕСТИК» 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 «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» без труда может вызвать смешение с товаром под обозначением «БУРЕВЕСТНИК» и ее изготовителем;

- учитывая широкую известность товарного знака «БУРЕВЕСТНИК» на дату подачи заявки на товарный знак «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» падает на словесный элемент «БУРЕВЕСТНИК», который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями - птица буреvestник, и потому несет основную смысловую нагрузку в словосочетании «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК», словесный элемент «ПАРЯЩИЙ» выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово «БУРЕВЕСТНИК», поскольку указывает на основное, присущее буреvestникам свойство – парить;

- центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы при восприятии словосочетания «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК», является словесный элемент «БУРЕВЕСТНИК»;

- очевидно, что известность и популярность конфет «БУРЕВЕСТНИК» и их производителя - фабрики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», при отсутствии таковой в 2004 г. у обозначения «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК», использованы правообладателем товарного знака №300549 для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК», вызывая доверие и лояльность потребителей к этой продукции и к ее производителю, основанную на лояльности потребителей к продукции под названием «БУРЕВЕСТНИК» производства фабрики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», вводя, тем самым, потребителей в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №300549 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно «бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; 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 пирожковые; какао; какао-продукты; карамели; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; мороженое; мороженое фруктовое; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты зерновые; продукты мучные; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; тесто миндальное; торты фруктов-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад».

К возражению приложены копии следующих документов:

- историческая справка об ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - на 2 л.;
- исторические документы в отношении товарного знака «Буревестник» - на 127 л.;
- распечатка рейтинга «Global top. The world's leading confectionary companies» - на 14 л.;
- копии наград ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - на 24 л.
- справка об объемах выпуска продукции «Буревестник» за период с 1949 по 2016 годы - на 2 л.;
- копия диплома за продукцию «Буревестник» - на 1 л.;
- копии исторического этикета продукции «Буревестник» - на 5 л.;
- копии каталогов ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - на 12 л.;

- копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия на продукцию «Буревестник» - на 14 л.;
- копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-605/2016 - на 20 л.;
- копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-605/2016-на 17 л.;
- копия Решения Роспатента от 26.10.2012 по делу в отношении товарного знака №284474 - на 8 л.;
- выписка из Словаря русского языка СИ. Ожегова, 2005 - на 5 л.;
- копии документов, подтверждающих правопреемство ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - на 171 л.;
- распечатка страницы с интернет-сайта ООО «Кондитерская фирма «Алтай» - на 2 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами;

- словосочетание «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК» является семантически нейтральным относительно указанных в свидетельстве №300549 товаров 30 класса и не несет прямого указания на качество товара, его изготовителя или место происхождения, а значит, не является ложным;

- согласно "Толковому словарю русского языка" СИ. Ожегова слово «Парить» означает «Держаться в воздухе на неподвижно раскрытых крыльях», в словосочетании причастие «ПАРЯЩИЙ» указывает на состояние существительного «БУРЕВЕСТИК», таким образом, создавая законченное и семантически значимое словосочетание, то есть «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК» - это буревестник, держащийся в воздухе на неподвижно раскрытых крыльях;

- основным производителем кондитерских изделий под товарным знаком «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №300549 является Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фирма "Алтай" на основании заключенного с ИП Аврамчук А.Е. лицензионного договора (рег. № РД0206518 от 16.09.2016), ранее использование указанного товарного знака ООО «Кондитерская

фирма «Алтай» осуществлялось на основании лицензионного договора с предыдущим правообладателем товарного знака компанией Корминус Энтерпрайзис Лимитед, Климентос, Никосия, Кипр (рег.№ РД0094265 от 03.02.2012), в 1998 г. Кондитерская Фабрика «Алтай», далее преобразованная в ООО «Кондитерская фирма «Алтай» (документы, подтверждающие правопреемственность прилагаются) вошла в компанию Сосьете де Продюи Нестле ОА. (1800, Веве, Швейцария (СН)), на имя которой 25.01.2006г. был зарегистрирован товарный знак «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №300549;

- в обоснование возможности введения потребителей в заблуждение использованием товарного знака «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК» в возражении указано, что конфеты, маркируемые обозначением «БУРЕВЕСТИК», с 1949 года выпускает ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», однако данные конфеты с 40-х годов и по настоящее время выпускает не только ОАО Кондитерский концерн Бабаевский, но и другие кондитерские фабрики, сорт конфет «БУРЕВЕСТИК» создан в СССР в начале 40-х годов 20 века и упоминается в многочисленных унифицированных сборниках рецептов кондитерской продукции;

- в частности, кондитерской фабрикой «Алтай», которая, являясь одним из крупнейших предприятий Барнаула с 1988 года, начала выпускать конфеты «БУРЕВЕСТИК» с 1989 года, то есть еще до того, как ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» получило исключительное право на товарный знак «БУРЕВЕСТИК» по свидетельству № 164224;

- в Советском Союзе разработкой названий и рецептур на конфеты занимался Отдел пищевой промышленности Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности Госагропрома СССР, на основании разработок которого выпускались справочники с рецептурой (Рецептурники в виде книг) на конфеты с указанием их названий, производимые по утвержденным рецептурам конфеты согласно данному справочнику назывались в соответствии с названием рецептуры, которая была разработана и получила своё название благодаря Отделу пищевой промышленности Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности Госагропрома СССР,

а не кондитерской фабрикой им. П.А.Бабаева (ныне - ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»);

- если предприятие отклонялось от рецептуры, указанной в этом сборнике, то продукт не мог называться так, как указано в сборнике, т.е. все кондитерские предприятия Советского союза могли производить один и тот же ассортимент по одним и тем же рецептурам;

- свою узнаваемость продукция под обозначением «БУРЕВЕСТИК», качество которой должно было соответствовать утвержденной рецептуре и ГОСТу (4570), приобрела благодаря широкому производству данных изделий кондитерскими предприятиями всего Советского Союза, а не одной указанной компанией, при этом в момент перестройки и в дальнейшем каждое предприятие могло вносить изменение в рецептуру, но при условии, что продукт будет носить иное название, чем указано в Сборнике Рецептур, так родилось обозначение «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК»;

- состав конфет «БУРЕВЕСТИК» (Бабаевские): сахар, шоколадная глазурь (сахар, жир растительный, какао тертое, какао порошок, эмульгатор- лецитин, ароматизатор, идентичный натуральному), молоко цельное сгущенное с сахаром, патока, масло сливное, ядро ореха кешью тертое, коньяк, ароматизаторы идентичные натуральным. По Сборнику Рецептур состав конфет «БУРЕВЕСТИК» должен быть: шоколадная глазурь, сахар-песок, молоко сгущенное, патока, спирт, ванилин. Это свидетельствует о том, что качество кондитерских изделий, производимых ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» под товарным знаком «БУРЕВЕСТИК» по свидетельству № 164224, отличается от качества производимых конфет в советский период, а значит утверждение, что продукция под товарным знаком «БУРЕВЕСТИК» вызывает в сознании потребителя представление об этих конфетах, как о продукте советского периода с известным всем вкусом, не соответствует действительности;

- не очевидно также утверждение возражения, что товарный знак «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТИК» порождает у потребителей представление через ассоциации с товарным знаком «БУРЕВЕСТИК» о том, что он может также принадлежать ОАО

«Кондитерский концерн Бабаевский», поскольку доказательством несходства указанных обозначений является тот факт, что товарный знак «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» (свидетельство №300549, дата публикации 12.03.2006г.) и товарный знак «БУРЕВЕСТНИК» (свидетельство №164224, дата публикации 12.12.1998г.) сосуществуют на рынке более 10 лет и до сих пор у потребителей не возникало сомнений, продукцию какого предприятия они приобретают, многолетнее сосуществование этих товарных знаков подтверждает отсутствие угрозы их смешения и введения потребителя в заблуждение относительно их производителя;

- в ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №300549 и № 164224 было установлено, что данные знаки включают фонетически тождественный словесный элемент «БУРЕВЕСТНИК», при этом товарный знак по свидетельству № 300549 состоит из двух слов, образующих единое и неделимое звуковое словосочетание, которое не совпадает по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод о различии сопоставляемых знаков по фонетическому признаку, кроме того, словесный элемент «ПАРЯЩИЙ» расположен перед словом «БУРЕВЕСТНИК» и именно с него начинается прочтение (восприятие) товарного знака, также имеет место и существенное семантическое различие рассматриваемых знаков;

- с учетом того, что все кондитерские предприятия Советского Союза могли производить один и тот же ассортимент по одним и тем же рецептурам, в том числе под рецептурой Конфеты «БУРЕВЕСТНИК», различительная способность словесного элемента "БУРЕВЕСТНИК" по отношению к кондитерским изделиям снижена и носит размытый характер, поскольку не было четкой ассоциации производства данных конфет только с одним конкретным предприятием;

- кроме того, различие в глазах потребителей продукции, маркируемой товарными знаками «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» и «БУРЕВЕСТНИК», усиливается также различным дизайном этикеток;

- в рассматриваемой ситуации факт отсутствия сходства между товарными знаками «БУРЕВЕСТНИК» и «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» и их ассоциации с ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» подтверждается также результатами проведенного социологического опроса;

- лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН были подготовлены и обоснованы следующие выводы: большинство опрошенных воспринимают обозначение «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» как единое связанное словосочетание, где слово «ПАРЯЩИЙ» придает данному словосочетанию самостоятельное значение; хотя слово «БУРЕВЕСТНИК» входит в состав обозначения «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» на упаковке, последнее обозначение воспринимается потребителями как самостоятельное словосочетание, в котором имеется свой смысл, что указывает на отсутствие возникновения смешения или риска смешения обозначений «БУРЕВЕСТНИК» и «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» на упаковке;

- опрос производился среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей кондитерских изделий (30 класс МКТУ), в группе потребителей кондитерских изделий было опрошено 1500 человек, сделанные в отчете выводы отражают точку зрения специалистов в области изучения мнения потребителей.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- документы, подтверждающие правопреемственность ООО «Кондитерская фирма «Алтай»;
- историческая справка об основных этапах развития ООО «Кондитерская фирма «Алтай»;
- копии благодарственных писем и дипломов;
- копии сертификатов соответствия;

- копии страниц Сборника Рецептур, датированные 1971г. и 1986г., с приведенной в них рецептурой Конфеты «БУРЕВЕСТНИК»;
- список кондитерских фабрик СССР в период с 1917г. по 1991г.;
- информация из открытых источников о составе конфет «БУРЕВЕСТНИК» (Бабаевский);
- копия Постановления Девятого Арбитражного Апелляционного суда и ФАС по делу № А40-95984/12-26-817;
- копия Постановления СИП и Определение ВАС по делу №А33-17819/2012;
- копия Решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 01.03.2015г.;
- копия Решения Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-2023/2016;
- копии информационных писем от дистрибьюторов;
- Заключение №16-2017 от 27.01.2017г. Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.06.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – 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 за № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак **«ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК»** по свидетельству №300549 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; 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; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое;

мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктов-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]», указанных в свидетельстве.

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 «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» показал, что он является сходным до степени смешения с обозначением «БУРЕВЕСТНИК», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующих признаков.

Фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое. Что касается семантического сходства обозначений, то оно заложено, в первую очередь, в слове «Буревестник», несущем в оспариваемом знаке основную смысловую нагрузку. Поскольку слово «парящий» в составе знака характеризует состояние полета птицы (буревестника), которую чаще всего можно представить именно в процессе полета, указанное слово не оказывает существенного влияния на смысловые ассоциации, возникающие при восприятии обозначений «Буревестник» и «Парящий буревестник», что свидетельствует о семантическом сходстве сравниваемых обозначений. 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 «Буревестник», начиная с 1949 года, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» об объемах производства конфет «БУРЕВЕСТНИК» за период с 1949 года по 2004 год. В частности, в период с 1949 года по 2004 год (то есть до даты приоритета товарного знака «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК») минимальный годовой объем производства конфет «БУРЕВЕСТНИК» пришелся на 1971 год - 37 300 кг конфет», а максимальный - на 2001 год - 1 590 400 кг конфет в год, при этом общий объем производства конфет

под обозначением «БУРЕВЕСТНИК», произведенной ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» с 1949 по 2004 г., составил не менее 26 016 100 кг.

К 2004 году ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» было награждено знаком качества СССР и дипломом PRODEXPO 1999 г. за конфеты «БУРЕВЕСТНИК».

Таким образом, обозначение «Буревестник» в течение длительного периода времени (более 55 лет до даты приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, - ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», 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 «БУРЕВЕСТНИК» для маркировки выпускаемых ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» конфет, уже была установлена судом (см. Решение и Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-605/2016).

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК», 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 «Кондитерский концерн Бабаевский», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Как следует из возражения, обозначение «БУРЕВЕСТНИК» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными следующим товарам 30 класса МКТУ, указанным в свидетельстве №300549: «бисквиты; вафли; 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; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад», поскольку они относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Что касается остальных товаров (блины; бриоши; булки; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; кофе; кофе-сырец; кулебяки; кушанья мучные; мальтоза; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; мороженое; мороженое фруктовое; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; пироги; продукты зерновые; продукты мучные; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сухари; тесто миндальное; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом), в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №300549, то они относятся к другим родовым группам товаров (хлебобулочные изделия, зерновые продукты, чай, кофе, какао и напитки на их основе и др.) и не могут быть восприняты потребителем как товары, происходящие из того же источника, что и вышеуказанные кондитерские изделия.

Довод правообладателя о том, что обозначение «БУРЕВЕСТНИК» обладает слабой различительной способностью по отношению к кондитерским изделиям, поскольку все кондитерские предприятия Советского Союза могли производить один и тот же ассортимент по одним и тем же рецептурам, в том числе под

рецептурой Конфеты «БУРЕВЕСТНИК», опровергается вышеприведенными выводами судов о широкой известности среди потребителей конфет «БУРЕВЕСТНИК» применительно к их изготовителю – ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

В отношении довода о том, что данные конфеты с 40-х годов и по настоящее время выпускает не только ОАО Кондитерский концерн Бабаевский», но и другие кондитерские фабрики, следует отметить, что материалы отзыва правообладателя не содержат сведений о выпуске конфет «БУРЕВЕСТНИК» другими производителями.

Что касается представленного правообладателем социологического опроса, то коллегия отмечает, что результаты данного опроса касаются сходства до степени смешения, а не введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя, являющегося мотивом рассматриваемого возражения. Кроме того, проведенный опрос касался сходства товарного знака «Буревестник» по свидетельству №164224 и упаковки конфет с обозначением «Парящий буревестник», а не оспариваемого товарного знака по свидетельству №300549 и обозначения «Буревестник», используемого на упаковках конфет ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

В связи с указанным регистрацией 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 №300549 в отношении указанных выше товаров требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №300549 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - «бисквиты; вафли; 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; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».