

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 28.04.2017 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №286420, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004708836 с приоритетом от 22.04.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.2005 за №286420 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария. В настоящее время на основании регистрации Роспатентом договора РД0206518 от 16.09.2016 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 **«ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.04.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №286420 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 («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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №286420, 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, 1999;

- осуществляемое фабрикой ОАО «РОТ ФРОНТ» производство конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (более 65 лет по состоянию на 2004 г.), что

подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «ЛАСТОЧКА» за период с 1939 года по 2004 год;

- выведя на рынок в 30-х годах XX века конфеты «ЛАСТОЧКА», ОАО «РОТ ФРОНТ» поддерживает значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента, при этом общий объем производства конфет под обозначением «ЛАСТОЧКА», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1939 по 2004 г., составил не менее 8 920 514 кг (и это даже без учета некоторых данных из годовых отчетов фабрики, которые в архивах пока не обнаружены);

- конфеты под обозначением «ЛАСТОЧКА» широко представлены по всей России, разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ОАО «РОТ ФРОНТ» и его управляющей компании - ООО "Объединенные кондитеры", позволяют продавать конфеты под обозначением «ЛАСТОЧКА» во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья, в частности - в Абхазии, Азербайджане, Австралии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Израиле, Иордании, Канаде, Латвии, Молдове, Монголии, Польше, США, Таджикистане, Туркменистане, Южной Осетии и др.;

- 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»;

- в период с 1939 года по 2004 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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №286420 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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» 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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» 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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА», словесный элемент «ГОРОДСКАЯ» выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово «ЛАСТОЧКА», поскольку указывает на вид ласточки;

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

- очевидно, что известность и популярность конфет «ЛАСТОЧКА» и их производителя - фабрики ОАО «РОТ ФРОНТ», при отсутствии таковой в 2004 г. у обозначения «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА», использованы правообладателем товарного знака №286420 для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА», 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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №286420 в

отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно – конфеты шоколадные.

К возражению приложены копии следующих документов:

- исторические документы (Историческая справка о деятельности фабрики «РОТ ФРОНТ», годовые отчеты фабрики «РОТ ФРОНТ» за 1939, 1955, 1961, 1968, 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 г.г., этикетки конфет «ЛАСТОЧКА» фабрики «РОТ ФРОНТ», статьи в газете «Кондитер» за 1985, 1962, 1974 г.г., каталоги продукции «РОТ ФРОНТ» за 1981, 1998, 1999 г.г. на 151 л.[1];
- справка ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах выпуска конфет «ЛАСТОЧКА» за 1966-2004 г.г. на 2 л.[2];
- наиболее значимые награды фабрики «РОТ ФРОНТ» на 15 л.[3];
- распечатка рейтинга «Global top. The world's leading confectionary companies» - на 14 л.[4];
- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» №124607 на 4 л.[5];
- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» №163649 на 3 л.[6];
- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКИ» №226227 на 3 л.[7];
- свидетельство на товарный знак «ЛАСТОЧКА» № 474220 на 2 л.[8];
- свидетельства о регистрации товарного знака «ЛАСТОЧКА» на имя ОАО «РОТ ФРОНТ» за рубежом на 19л.[9];
- судебные акты по делу №А40-9614/2012 на 6 л.[10];
- судебные акты по делу №СИП-17/2013 на 13 л.[11];
- сведения из Словаря русского языка СИ. Ожегова в отношении слова «ЛАСТОЧКА» на 1 л.[12];
- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении слова «ЛАСТОЧКА» на 2 л.[13];
- сведения из Биологического энциклопедического словаря (Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. М.: Сов. Энциклопедия, 1986) в отношении понятия «городская ласточка» на 2 л.[14];
- сведения из Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова в отношении термина «кондитерские изделия» на 2 л.[15];

- сведения из Национального стандарта Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» ГОСТ Р 53041-2008 в отношении термина «кондитерские изделия» на 4 л.[16];

- сертификаты и декларации о соответствии продукции ОАО «РОТ ФРОНТ» на 17 л.[17]

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

- словосочетание «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» является семантически нейтральным относительно указанных в свидетельстве №286420 товаров 30 класса и не несет прямого указания на качество товара, его изготовителя или место происхождения, а значит, не является ложным;

- согласно "Биологическому энциклопедическому словарю " [14] городская ласточка или воронок – птица семейства ласточковых;

- основным производителем кондитерских изделий под товарным знаком «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №286420 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) волилась в компанию Сосьете де Продюи Нестле ОА. (1800, Веве, Швейцария (CH)), на имя которой 08.04.2005г. был зарегистрирован товарный знак «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №286420;

- в обоснование возможности введения потребителей в заблуждение использованием товарного знака «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» в возражении

указано, что конфеты, маркируемые обозначением «ЛАСТОЧКА», с 1949 года выпускает ОАО «РОТ ФРОНТ», однако данные конфеты с 40-х годов и по настоящее время выпускает не только ОАО РОТ ФРОНТ», но и другие кондитерские фабрики, сорт конфет «ЛАСТОЧКА» 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 «ЛАСТОЧКА» с 1989 года, то есть еще до того, как ОАО «РОТ ФРОНТ» получило исключительное право на товарный знак «ЛАСТОЧКА» по свидетельству № 124607;

- в Советском Союзе разработкой названий и рецептур на конфеты занимался Отдел пищевой промьппленности 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 «РОТ ФРОНТ»);

- 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 «ЛАСТОЧКА», 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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА»;

- не очевидно также утверждение возражения, что товарный знак «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» порождает у потребителей представление через ассоциации с товарным знаком «ЛАСТОЧКА» о том, что он может также принадлежать ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- в ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №286420 и №№ 124607, 226227, 163649 было установлено, что данные знаки включают фонетически тождественный словесный элемент «ЛАСТОЧКА», при этом товарный знак по свидетельству № 286420 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 «ГОРОДСКАЯ» расположен перед словом «ЛАСТОЧКА» 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 «ЛАСТОЧКА», различительная способность словесного элемента «ЛАСТОЧКА» 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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКА», усиливается также различным дизайном этикеток;

- в возражении не представлено доказательств того, что знак «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» порождает у потребителей представление о его принадлежности к ОАО «РОТ ФРОНТ»;

- по заказу правообладателя товарного знака «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству № 286420 было проведено исследование и социологический опрос потребителей кондитерских изделий, а именно конфет, который показал отсутствие ввода потребителей в заблуждение относительно качества товара, его изготовителя или места происхождения через ассоциацию с продукцией ОАО «РОТ ФРОНТ» под товарными знаками «ЛАСТОЧКА», «ЛАСТОЧКИ» по свидетельствам № 124607, № 163649 и № 226227;

- в результате проведенной социологической экспертизы лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН были подготовлены и обоснованы следующие выводы:

- 1) большинство опрошенных знают все конфеты и под обозначением «ЛАСТОЧКА», и под обозначением «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА», также в подавляющем большинстве случаев респонденты смогли указать правильное название конфет;
- 2) более половины опрошенных полагает, что конфеты под обозначениями «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКА» - это разные конфеты, а не одна и та же;
- 3) большинство полагает, что представленные конфеты производятся разными компаниями, и права на их производство тоже имеют независимые друг от друга компании продолжительный период времени, в связи с этим можно сделать вывод об отсутствии ввода потребителя в заблуждение относительно производителя продукции.

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»;
- копия договора на производство кондитерских изделий по заказу ООО «Нестле Россия»;

- историческая справка об основных этапах развития ООО «Кондитерская фирма «Алтай»;
- копии благодарственных писем и дипломов;
- копии сертификатов соответствия и лицензия;
- копии страниц Сборника Рецептур, датированные 1971г. и 1986г., с приведенной в них рецептурой Конфеты «ЛАСТОЧКА»;
- список кондитерских фабрик СССР в период с 1917г. по 1991г.;
- информация из открытых источников о составе конфет «ЛАСТОЧКА» (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 (22.04.2004) 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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» по свидетельству №286420 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – конфеты шоколадные.

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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» 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 полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое. Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что «Городская ласточка» - это разновидность ласточки, следовательно, при восприятии обозначений «ЛАСТОЧКА» и «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА» 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» за период с 1939 года по 2004 год. В частности, в период с 1939 года по 2004 год (то есть до даты приоритета товарного знака «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА») минимальный годовой объем производства конфет «ЛАСТОЧКА» 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 «ЛАСТОЧКА», произведенной ОАО «РОТ ФРОНТ» с 1949 по 2004 г., составил не менее 26 016 100 кг.

К 2004 году ОАО «РОТ ФРОНТ» было награждено знаком качества СССР и дипломом PRODEXPO 1999 г. за конфеты «ЛАСТОЧКА».

Таким образом, обозначение «ЛАСТОЧКА» в течение длительного периода времени (более 65 лет до даты приоритета оспариваемого знака) 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 «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА», 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 - конфеты шоколадные, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №286420, поскольку они имеют один вид (конфеты), относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Довод правообладателя о том, что обозначение «ЛАСТОЧКА» 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 «ЛАСТОЧКА», опровергается вышеприведенными выводами судов о широкой известности среди потребителей конфет «ЛАСТОЧКА» применительно к их изготовителю – ОАО «РОТ ФРОНТ».

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

Что касается представленного правообладателем социологического опроса, то проведенный опрос относится к иным объектам исследования, а не оспариваемого

товарного знака по свидетельству №286420 и обозначения «ЛАСТОЧКА», используемого на упаковках конфет ОАО «РОТ ФРОНТ».

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 №286420 в отношении указанных выше товаров требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В поступившем 20.06.2017 Особом мнении правообладателя изложены доводы, повторяющие доводы отзыва на возражение, которые изучены и проанализированы в мотивировочной части заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №286420 недействительным полностью.