

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 23.10.2015, поданное ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419543, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009700005 с приоритетом от 11.01.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 06.10.2010 за №419543 на имя ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная Звезда», г. Томск (далее - правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №419543 представляет собой словесное

ДОЗОР

обозначение «**БУРЕВЕСТНИКА**», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем 23.10.2015, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №419543 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является одним из старейших (история предприятия начинается с 1804 года) и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка;

- за высокое качество выпускаемой продукции кондитерская фабрика на протяжении своей более чем двухвековой деятельности неоднократно удостоивалась самых высоких наград, медалей и званий;

- благодаря высочайшему качеству кондитерской продукции, 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;

- ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является производителем конфет «БУРЕВЕСТИК» как минимум с 1949 года, производило их на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная Звезда» на оспариваемый словесный товарный знак «ДОЗОР БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №419543 - 11.01.2009, а также ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является правообладателем словесного товарного знака «БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №164224, зарегистрированного задолго до даты подачи заявки на регистрацию сходного с ним до степени смешения товарного знака «ДОЗОР БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №419543;

- товарные знаки «БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №164224 и «ДОЗОР БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №419543 зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ - различные кондитерские изделия;

- сравниваемые товарные знаки имеют существенное фонетическое (полное вхождение товарного знака «БУРЕВЕСТИК» в товарный знак «ДОЗОР БУРЕВЕСТИКА») и графическое (оба товарных знака являются словесными, выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом) сходство;

- оба товарных знака являются словесными, выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом, заглавными буквами, а также принимая во внимание полное вхождение товарного знака «БУРЕВЕСТНИК» в товарный знак «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА» (а именно, сходный состав гласных и согласных, место их расположения, шрифт, алфавит)

- согласно «Толковому словарю русского языка» СИ. Ожегова слово «БУРЕВЕСТНИК» означает «большая океаническая птица с длинным клювом и с длинными острыми крыльями»;

- таким образом, слово «буревестник» семантически не связано с кондитерскими изделиями и потому обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий;

- согласно «Толковому словарю русского языка» СИ. Ожегова слово «ДОЗОР» означает - обход для осмотра; небольшая разведывательная, наблюдательная группа от воинского подразделения;

- в общедоступных источниках информации отсутствует информация об устойчивом словосочетании «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА»;

- таким образом, словосочетание «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА» должно оцениваться на предмет семантического сходства с ранее зарегистрированным товарным знаком отдельно по каждому слову - «ДОЗОР» и «БУРЕВЕСТНИКА»;

- в виду тождества понятия «БУРЕВЕСТНИК» в оспариваемом и противопоставленном товарном знаке, товарный знак «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА» не отвечает условиям его регистрации, согласно подпункту в) пункта 14.4.2.2 Правил (совпадение одного из элементов обозначений);

- если проводить оценку словосочетания «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА» на предмет семантического сходства со словом «БУРЕВЕСТНИК» не по отдельным элементам, а в целом, указные словесные обозначения и в таком случае семантически сходны;

- согласно информации из справочников буревестники во время поиска пропитания длительное время проводят в состоянии полета над водой, наблюдая за передвижением стай рыб и следуя за ними в воздухе пока не выпадет удачный момент для атаки, то есть во время поиска пропитания буревестники находятся в состоянии наблюдения, осмотра, дозора и потому словосочетание «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА» не порождает в сознании потребителей ассоциации, отличные от тех, которые порождает слово «буревестник»;

- необходимо отметить, что кондитерские изделия, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки, являются продуктами повседневного питания, товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.), в связи с чем, вероятность смешения при покупке кондитерских изделий и какао-продуктов усиливается;

- таким образом, товарные знаки «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №164224 и «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА» по свидетельству №419543 являются сходными фонетически, графически и семантически, и ассоциируются друг с другом в целом;

- вероятность смешения сравниваемых товарных знаков дополнительно усиливается известностью конфет «БУРЕВЕСТНИК» производства ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» в течение более 65 лет, предшествующих дате подаче заявки на товарный знак «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА» по свидетельству №419543;

- общий объем производства конфет под обозначением «БУРЕВЕСТНИК», произведенной ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» к 2009 году составил 32 540 411 кг.;

- конфеты под обозначением «БУРЕВЕСТНИК» широко представлены по всей России;

- в целях повышения потребительского интереса на протяжении всей истории производства конфет под обозначением «БУРЕВЕСТНИК» фабрикой ОАО

«Кондитерский концерн Бабаевский» используются различные варианты дизайна упаковки, при этом изображение буреветника используется во всех вариантах дизайнов упаковки, начиная с 40-х годов XX века;

- в результате, длительность использования и значительные объемы продаж конфет «БУРЕВЕСТИК» производства ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», придали обозначению «БУРЕВЕСТИК» и его производителю широкую известность;

- в этой связи, появление на рынке кондитерских сходного обозначения, безусловно, способно вызвать смешение, поскольку потребители могут предположить, что товары, маркированные обозначением «ДОЗОР БУРЕВЕСТИКА», являются версией товаров, маркированных знаком «БУРЕВЕСТИК», производства ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и/или его лицензиатов, осуществляющих производство под контролем, что не будет соответствовать действительности;

- указанные доводы подтверждают вступившее в законную силу Решение Роспатента от 26.10.2012 по делу №284474, которым признана недействительной регистрация товарного знака «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТИКА» по свидетельству №284474, вступившее в законную силу Решение Роспатента от 14.06.2013 по заявке №2009734204, в котором содержится информация об отказе экспертизы в регистрации товарного знака «КРУПСКИЙ БУРЕВЕСТИК» по причине его сходства до степени смешения с товарным знаком «БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №164224, вступившее в законную силу Решение Арбитражного суда Воронежской области от 28.11.2012 по делу №А14-10285/2012, которым обозначение на конфетах «БУХТА БУРЕВЕСТИК» признано сходным до степени смешения с товарным знаком «БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №164224, вступившее в законную силу Решение Арбитражного суда Омской области от 03.11.2011 по делу №А46-917/2011, которым обозначение на конфетах «КЛИЧ БУРЕВЕСТИКА» признано сходным до степени смешения с товарным знаком «БУРЕВЕСТИК» по свидетельству №164224; вступившим в законную силу

Решением Арбитражного суда Пермского края от 01.10.2011 по Делу №А50-10780/2012, которым обозначение на конфетах «СМЕЛЫЙ БУРЕВЕСТНИК» признано сходным до степени смешения с товарным знаком «БУРЕВЕСТНИК» №164224.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419543 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- распечатка товарного знака «ДОЗОР БУРЕВЕСТНИКА» по свидетельству №419543 из источника информации «Открытые реестры» [1];
- история фабрики и история правопреемства ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» [2];
- историческая справка ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» №577 от 09.09.2015 [3];
- информация с сайта babaev.ru касательно ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и его образовательно-просветительской программы [4];
- информация с сайта candyindustry.com касательно места управляющей компании ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - ООО «Объединенные кондитеры» - в рейтинге крупнейших холдингов в Европе «Global top. The world's leading confectionary companies» [5];
- информация с сайта uniconf.ru касательно ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и его управляющей компании - ООО «Объединенные кондитеры» [6];
- дипломы ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» [7];
- свидетельство №164224 на товарный знак «БУРЕВЕСТНИК» [8];
- годовой отчет правопреемника ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» о выпуске продукции в 1949 г. [9];
- информация с сайта zhivotnue.ru касательно буревестников [10];

- годовые отчеты ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и его правопродшественника за 1949 – 2009 гг. [11];

- копии этикеток ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и его правопродшественника на конфеты «БУРЕВЕСТИНИК» за 1949-2009 гг. [12];

- справка ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» об объемах выпуска конфет «БУРЕВЕСТИНИК» с 1949 по 2015 гг. [13];

- каталог продукции ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» за 1997 г. [14];

- диплом PRODEXPO за 1999 г. о награждении ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» за конфеты «БУРЕВЕСТИНИК» за высокое качество [15];

- санитарно-эпидемиологическое заключение в отношении конфет «БУРЕВЕСТИНИК» производства ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» [16];

- приказ правопродшественника ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» от 1977 г. с информацией о знаке качества в отношении конфет «БУРЕВЕСТИНИК» [17];

- Решение Роспатента от 26.10.2012 по делу №284474 [18];

- Решение Роспатента от 14.06.2013 по делу №2009734204 [19];

- Решение Арбитражного суда Воронежской области от 28.11.2012 по делу №А14-10285/2012 [20];

- Решение Арбитражного суда Омской области от 03.11.2011 по делу №А46-917/2011 [21];

- Решение Арбитражного суда Пермского края от 01.10.2011 по делу №А50-10780/2012 [22];

- распечатка статьи «Откуда берутся названия конфет?» с сайта www.adme.ru [23].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №419543 - ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная Звезда» в установленном порядке был

ознакомлен с возражением ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2015. Отзыв по мотивам данного возражения правообладателем представлен не был. На заседании коллегии 15.02.2016 правообладатель отсутствовал.

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

С учетом даты (11.01.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №419543 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

Товарный знак по свидетельству №419543 с приоритетом от 11.01.2009

ДОЗОР

представляет собой словосочетание «**БУРЕВЕСТНИКА**», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

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

Возражение против предоставления правовой охраны товарному по свидетельству №419543 подано ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №164224 с приоритетом от 13.05.1996, который зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №419543 и №164224 было установлено, что они включают фонетически тождественный словесный элемент «БУРЕВЕСТНИК». Вместе с тем с учетом наличия в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «ДОЗОР» усматривается, что сравниваемые товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Кроме того, необходимо отметить, что словесный элемент «ДОЗОР» расположен в оспариваемом товарном знаке на первой строчке и именно с него начинается прочтение (восприятие) товарного знака.

ДОЗОР

Товарный знак «**БУРЕВЕСТНИКА**» по свидетельству №419543 представляет собой словосочетание в котором главным словом является существительное «ДОЗОР» (1. *обход для осмотра; 2. небольшая разведывательная, наблюдательная группа от воинского подразделения; вообще высылаемая куда-нибудь группа наблюдателей, см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 173 [24]*), а существительное «БУРЕВЕСНИКА» (*большая океаническая птица с длинным клювом и длинными острыми крыльями, [24], с. 62*) является зависимым словом, поясняющим главное слово – чей дозор.

Таким образом, семантика оспариваемого товарного знака, в котором логическое ударение падает на слово «ДОЗОР», существенно отличается от значения противопоставленного знака, представляющего собой одно слово «БУРЕВЕСТНИК».

Также усматривается, что сравниваемые товарные знаки отличаются визуально за счет различного количества словесных элементов и исполнения оспариваемого товарного жирным шрифтом.

Учитывая наличие фонетических, семантических и графических различий,

ДОЗОР

коллегия пришла к выводу, что товарный знак «**БУРЕВЕСТНИКА**» по свидетельству №419543 и противопоставленный товарный знак «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №164224 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы свидетельствуют о длительном (с 1949 года) присутствии на рынке конфет «БУРЕВЕСТНИК», изготовленных ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

Однако коллегия считает необходимым отметить, что различительная способность словесного элемента «БУРЕВЕСТНИК» по отношению к кондитерским изделиям снижена в силу присутствия этого слова в составе различных товарных знаков, зарегистрированных на имя различных лиц, в частности: «ГОРДЫЙ БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №231064, «ПАРЯЩИЙ БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству №300549, «ГНЕЗДО БУРЕВЕСТНИКА» по свидетельству №351897.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №419543 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №419543.