

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 06.06.2019 возражение, поданное ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее — лицо, подавшее возражение, ПАО «Красный Октябрь») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №203389, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №99705721 с приоритетом от 21.04.1999 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.07.2001 за №203389 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» (далее - правообладатель).

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

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №203389 в отношении части товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 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;

- ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» является производителем шоколада «АЛЕНКА» с 1965 г., наименование которого и его рецептура были разработаны правопродшественником лица, подавшего возражение, - Московской кондитерской фабрикой «Красный Октябрь»;

- ПАО «Красный Октябрь» выпускает кондитерскую продукцию под обозначением «АЛЕНКА» с 1965 года по настоящее время, производит ее на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на словесный товарный знак «АЛИНКА» по свидетельству №203389, и продолжает производить их в настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, справкой ПАО «Красный Октябрь» об объемах производства за период с 1965 по 2019;

- осуществляемое фабрикой производство кондитерских изделий под обозначением «АЛЕНКА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (с 1965 по 2006 г.) до даты приоритета оспариваемого знака;

- выведя на рынок в 1965 году новый продукт – шоколад «АЛЕНКА», ПАО «Красный Октябрь» поддерживает значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента, при этом общий объем кондитерской продукции под обозначением «АЛЕНКА», произведенной ПАО «Красный Октябрь» к 1999 г., составил 31 153 352 кг;

- кондитерская продукция под обозначением «АЛЕНКА» широко представлена по всей России, разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ПАО «Красный Октябрь» и его управляющей компании – ООО «Объединенные кондитеры» позволяют продавать указанную продукцию во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья, в

частности - в Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Киргизии, Молдове, Кипре, Китае, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Польше, Сербии, США и др.;

- в целях повышения потребительского спроса в отношении кондитерской продукции под обозначением «АЛЕНКА» производства фабрики «Красный Октябрь» используются различные варианты дизайна упаковки, основной идеей которых является выработка ассоциаций с маленькой девочкой по имени «АЛЕНКА»;

- кондитерская продукция под обозначением «АЛЁНКА» фабрики «Красный Октябрь» до даты приоритета товарного знака «АЛИНКА» по свидетельству РФ № 203389 за высокое качество была удостоена ряда наград, в том числе Диплом о присуждении Золотой медали за участие в конкурсе «Лучшая продовольственная продукция» (2-я специализированная выставка («РОССИЙСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ-98»), 1998 год; Диплом о присуждении Серебряной медали (шоколад «Алёнка») (3-й Всероссийский Промышленно-экономический форум), 1998 год;

- серия товарных знаков серии «АЛЁНКА» фабрики «Красный Октябрь» на дату приоритета товарного знака «АЛИНКА» по свидетельству №203389 состояла из четырех товарных знаков «АЛЕНКА», «АЛЕНА», «КУЗЯ, ДРУГ АЛЕНКИ», «АЛЕНКИНА ФАНТАЗИЯ» по свидетельствам № 138112, №160144/1, №191976, №186601, сведения о которых были доступны любому лицу;

- на основании вышеизложенных фактических данных, учитывая длительность и непрерывность использования обозначения «АЛЁНКА» в отношении кондитерской продукции, большие объемы производства данной продукции, а также узнаваемость и признание продукции, выраженную в наличии серии наград, можно прийти к выводу, что обозначение «АЛЁНКА» на дату приоритета товарного знака «АЛИНКА» по свидетельству № 203389, уже было хорошо известно как название кондитерской продукции производства фабрики «Красный Октябрь»;

- наименование кондитерской продукции «АЛЕНКА» вызывает в сознании потребителя представление о высоком качестве данной продукции и о конкретном изготовителе данной продукции, то есть, словесное обозначение «АЛЕНКА» в

отношении кондитерской продукции вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с конкретным товаром под обозначением «АЛЕНКА», производимыми фабрикой «Красный Октябрь»;

- тот факт, что линейка товарных знаков серии «АЛЁНКА» фабрики «Красный Октябрь» на дату приоритета товарного знака «АЛИНКА» по свидетельству №203389 состояла из четырех товарных знаков, а также, что обозначение «АЛЁНКА» вызывает в сознании потребителя представление о конкретном изготовителе данной продукции, учитывая, что способность введения потребителя в заблуждение обозначением может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя, можно сделать вывод, что обозначение «АЛИНКА», будучи расцененным потребителем как продолжение линейки продукции фабрики «Красный Октябрь», порождает у потребителя представление через ассоциации с известным им обозначением «АЛЁНКА» и о том, что продукция, маркированная обозначением «АЛИНКА», имеет отношение к фабрике «Красный Октябрь», а именно: либо произведена фабрикой «Красный Октябрь», либо произведена с его разрешения;

- дополнительно в возражении отмечено, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «АЛЕНКА» признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (№80) в отношении шоколада и шоколадных изделий;

- товарный знак «АЛИНКА» зарегистрирован и используется в связи с намерением осуществлять использование в отношении товаров 30 класса МКТУ, несмотря на наличие и известность на рынке кондитерских изделий «АЛЕНКА» с 1965 г. (34 года) и известность ее производителя - ПАО «Красный Октябрь» (около 150 лет), получая необоснованные преимущества от такого использования и вводя, тем самым, в заблуждение потребителей относительно товаров и производителя товаров под обозначением «АЛИНКА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №203389 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении регистрации товарного знака «АЛИНКА» по свидетельству №203389 [1];

- история ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» [2];

- достижения и награды кондитерской фабрики «Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» [3];

- годовые отчеты Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» за 1965-2018 годы [4];

- книга «Кондитерской фабрике «Красный Октябрь» 100 лет» и каталоги продукции [5];

- решение Федеральной антимонопольной службы России по делу № 1 14/44-12 от 06.07.2012г. [6];

- постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 04.02.2013 г. по Делу №А40-115053/12 [7];

- статьи в газете «Наша правда» за 1965-1979 годы [8];

- справка ПАО «Красный Октябрь» об объемах производства продукции под обозначением «АЛЁНКА» за период с 1965 года по 2018 год [9];

- варианты дизайна упаковки продукции «АЛЁНКА» производства фабрики «Красный Октябрь»[10];

- награды продукции «АЛЁНКА» производства фабрики «Красный Октябрь»[11];

- распечатка сведений из Реестра товарных знаков в отношении регистрации товарных знаков «Алёнка» по свидетельству № 138112, «АЛЁНА» по свидетельству № 160144/1, «КУЗЯ, ДРУГ АЛЕНКИ» по свидетельству № 191976, «АЛЕНКИНА ФАНТАЗИЯ» по свидетельству № 186601, «АЛЁНКА» по свидетельству № 184515, «АЛЁНКА» по свидетельству № 80 [12];

- копия решения Роспатента от 04.06.2019 [13].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения на основании нижеследующего.

Как указано в отзыве, фактически лицо, подавшее возражение, ссылается на обстоятельства, свидетельствующие, по его мнению, о сходстве до степени смешения товарного знака «АЛИНКА» с принадлежащим ПАО «Красный Октябрь» товарным знаком «АЛЁНКА», имеющим более ранний приоритет. Такие обстоятельства являются в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене. Как следует из открытых реестров, сведения о государственной регистрации товарного знака «АЛИНКА» опубликованы в официальном бюллетене 12 сентября 2001 года. Таким образом, срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку «АЛИНКА» истек 12 сентября 2006 года, т.е. тринадцать лет назад. Следовательно, установленных законом правовых оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «АЛИНКА» не имеется. Кроме того, в обоснование смешения товарных знаков в возражении сделано заявление о том, что обозначение «АЛИНКА», будучи расцененным потребителем как продолжение линейки продукции фабрики «Красный Октябрь», порождает у потребителя представление через ассоциации с известным им обозначением «АЛЁНКА», о том, что продукция, маркированная обозначением «АЛИНКА», имеет отношение к фабрике «Красный Октябрь», а именно - либо произведена фабрикой «Красный Октябрь», либо произведена с его разрешения. Однако, по мнению правообладателя указанные доводы не подтверждаются объективными доказательствами. Так, словесные обозначения «АЛЁНКА» и «АЛИНКА» представляют собой два различных женских имени. При этом у потребителя наименование «АЛЁНКА» может быть неразрывно связано с шоколадной продукцией, в то время как наименование «АЛИНКА» используется открытым акционерным обществом Кондитерский комбинат «Кубань» при изготовлении печенья. Таким образом, права ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» на товарный знак «АЛЁНКА» кондитерским комбинатом «Кубань» не нарушаются и нарушаться не могут.

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

С учетом даты (21.04.1999) 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» (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29.11.1995, зарегистрированные Минюстом России 08.12.1995 за № 989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.1 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.

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 по свидетельству №203389 представляет собой словесное обозначение «АЛИНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – мучные кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, вафли, галеты, зерновые продукты.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя в отношении указанных 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, обусловлена предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Анализ материалов возражения показал, что оспариваемый товарный знак «АЛИНКА» на дату его приоритета (21.04.1999) не имел устойчивых ассоциаций с обозначением «АЛЕНКА», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что указанные обозначения могут ассоциироваться между собой в силу совпадения большей части звуков и их расположения в обозначениях, несмотря на разное ударение в словах, а также в связи с тем, что оба знака представляют собой уменьшительно-ласкательные формы женских имен «Алина» и «Алена», что может вызывать близкие смысловые ассоциации сравниваемых обозначений, обусловленные тем, что оспариваемый знак, также как и используемое обозначение, может ассоциироваться с именем девочки.

Вместе с тем, указанных ассоциаций обозначений «Алинка» и «Аленка» недостаточно для вывода о возникновении и сохранении у потребителя стойкой ассоциативной связи оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение. Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «АЛЕНКА», начиная с 1965 года, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и

справкой ПАО «Красный Октябрь» об объемах производства кондитерских изделий «АЛЕНКА» за период с 1965 года по 2018 год. В частности, в период по 1999 год (то есть до даты приоритета товарного знака «АЛИНКА») общий объем производства кондитерских изделий под обозначением «АЛЕНКА» составил 31 153 352 кг, к 1999 году продукция под обозначением «АЛЕНКА» была удостоена ряда наград, среди которых Диплом о присуждении Золотой медали за участие в конкурсе «Лучшая продовольственная продукция» (2-я специализированная выставка («РОССИЙСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ-98»)), 1998 год; Диплом о присуждении Серебряной медали (шоколад «Алёнка») (3-й Всероссийский Промышленно-экономический форум), 1998 год.

Вместе с тем коллегия полагает, что указанные факты не позволяют сделать вывод о том, что потребитель будет воспринимать кондитерские товары, маркированные оспариваемым товарным знаком «АЛИНКА», как товары лица, подавшего возражение, поскольку материалы возражения не содержат сведений ни об осведомленности среднего российского потребителя о шоколадной продукции «Аленка», произведенной ПАО «Красный Октябрь», ни о восприятии оспариваемого товарного знака потребителем в период до даты его приоритета, т.е. до 21.04.1999.

Кроме того, коллегия отмечает, что на указанную дату шоколад, маркированный обозначением «Аленка», выпускался не только ПАО «Красный Октябрь» (его правопреемником), а еще целым рядом кондитерских предприятий Советского Союза, в том числе кондитерской фабрикой им. Н.К. Крупской, фирмой «КОНФИ» (г. Екатеринбург), кондитерской фабрикой «Волжанка» (г. Ульяновск), шоколадной фабрикой «Россия» (г. Куйбышев), о чем свидетельствует представленный лицом, подавшим возражение, документ [6] см. стр. 8-10, что не позволяет сделать вывод о том, что обозначение «Аленка» в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось одним производителем, а именно лицом, подавшим возражение.

Таким образом, материалы возражения не содержат доказательств того, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком

«АЛИНКА», были способны восприниматься потребителем именно как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и благодаря длительному и интенсивному использованию сходного с ним обозначения на дату приоритета товарного знака вызывали у потребителей стойкую ассоциативную связь с ПАО «Красный Октябрь» (или его правопреемником), а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Что касается доводов возражения о наличии у ПАО «Красный Октябрь» на дату приоритета оспариваемого знака серии товарных знаков, связанных со словом «Аленка», то факт регистрации этих знаков также не доказывает возникновения стойких ассоциаций товарного знака «АЛИНКА» с лицом, подавшим возражение, и относится к основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по которым давно истек. В отношении довода об известности обозначения «Аленка» в связи с признанием комбинированного обозначения со словом «Аленка» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком коллегия отмечает, что указанный знак признан общеизвестным значительно позже даты приоритета товарного знака «АЛИНКА» (почти через десять лет), что не может являться дополнительным свидетельством известности обозначения до даты приоритета оспариваемого знака.

В связи с указанным отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №203389 несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №203389.