

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 13.07.2018 возражение, поданное ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее — лицо, подавшее возражение, ПАО «Красный Октябрь») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335825, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006727697 с приоритетом от 28.09.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2007 за №335825 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Ламзурь» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**АЛЕНКИН ЭТЮД**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на одной строке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №335825 в отношении части товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 2 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;

- 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», а также правообладателем товарного знака «АЛЕНКА» по свидетельству №184515 с приоритетом от 21.09.99, зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- 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 «АЛЕНКИН ЭТЮД» по свидетельству №335825, и продолжает производить их в настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, справкой ПАО «Красный Октябрь» об объемах производства за период с 1965 по 2018;

- 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 производства конфет под обозначением «АЛЕНКА», произведенной ПАО «Красный Октябрь» к 2006 г., составил не менее 74 561 497 кг, максимальный годовой объем производства пришелся на 2006 год – 17 949 400 кондитерских изделий (6087600 кг шоколада в год, 9929900 кг конфет в год, 1620300 кг карамели в год, 311600 кг шоколадной пасты в год);

- 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 «АЛЕНКИН ЭТЮД» по свидетельству РФ № 335825 за высокое качество была удостоена ряда наград;

- серия товарных знаков серии «АЛЁНКА» фабрики «Красный Октябрь» на дату приоритета товарного знака «АЛЕНКИН ЭТЮД» по свидетельству №335825 состояла из пяти товарных знаков - № 138112, №160144/1, №191976, №186601, №184515, 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, обширность линейки продукции, а также узнаваемость и признание продукции,

выраженную в наличии серии наград, можно прийти к выводу, что обозначение «АЛЁНКА» на дату приоритета товарного знака «АЛЕНКИН ЭТЮД» по свидетельству № 335825, 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»;

- с учетом того, что линейка товарных знаков серии «АЛЁНКА» фабрики «Красный Октябрь» на дату приоритета товарного знака «АЛЕНКИН ЭТЮД» по свидетельству №335825 состояла из пяти 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 «АЛЕНКИН ЭТЮД», 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 «АЛЕНКИН ЭТЮД», имеет отношение к фабрике «Красный Октябрь», а именно: либо произведена фабрикой «Красный Октябрь», либо произведена с его разрешения;

- учитывая широкую известность товара и товарного знака «АЛЕНКА» на дату подачи заявки на товарный знак «АЛЕНКИН ЭТЮД», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании «АЛЕНКИН ЭТЮД» падает на словесный элемент «АЛЁНКА», который имеет самостоятельное семантическое значение - «уменьшительно-ласкательная форма женского имени Алёна, Елена», был широко

известен к 2006 г. и потому несет основную смысловую нагрузку в рассматриваемом словосочетании;

- словосочетание «АЛЕНКИН ЭТЮД» не порождает в сознании потребителя ассоциаций, отличных от ассоциаций, порождаемых названием известного им кондитерского изделия «АЛЁНКА» производства ПАО «Красный Октябрь»;

- товарный знак «АЛЕНКИН ЭТЮД» зарегистрирован и используется в связи с намерением осуществлять использование в отношении товаров 30 класса МКТУ обозначение, включающее слово «АЛЕНКА», несмотря на наличие и известность на рынке кондитерских изделий «АЛЕНКА» с 1965 г. (41 год) 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 «АЛЕНКИН ЭТЮД».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335825 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно – «вафли, леденцы, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, торты фруктово-ягодные, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, помадки, шоколад, кондитерские изделия мучные, халва, марципаны, печенье, крекеры, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, пралине, мармелад, сладости».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении регистрации товарного знака «АЛЕНКИН ЭТЮД» по свидетельству №335825 [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 по Решению Федеральной антимонопольной службы России по Делу № 1 14/44-12 от 06.07.2012г.[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 товарного знака «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];
- копии свидетельств на товарный знак «АЛЁНКА» по международной регистрации № 841523, «АЛЁНКА» по национальной регистрации №182761 в Израиле, «АЛЁНКА» по национальной регистрации №39024 в Казахстане, «АЛЁНКА» по международной регистрации №1127491, «ALIONKA» по международной регистрации №1138966, «ALIONKA» по национальной регистрации № 4299866 в США, «АЛЁНКА» по национальной регистрации №3107046 в США, «ALIONKA» по регистрации №010406858 в ЕС [13];
- копия Решения Коллегии ППС Роспатента от 14.05.2013 [14].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзывает не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (28.09.2006) 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 по свидетельству №335825 представляет собой словесное обозначение «АЛЕНКИН ЭТЮД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – вафли, леденцы, пудра для кондитерских изделий из сладкого

сдобного теста, мучные продукты, торты фруктово-ягодные, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, помадки, шоколад, кондитерские изделия мучные, халва, марципаны, печенье, крекеры, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, пралине, мармелад, хлебобулочные изделия, жевательная резинка (за исключением используемой в медицинских целях), сладости.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя в отношении части 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, 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 «**АЛЕНКИН ЭТЮД**» показал, что он ассоциируется с обозначением «**АЛЕНКА**», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующего.

Указанные ассоциации возникают в силу совпадения большей части звуков и их расположения в обозначениях, в частности, совпадающие звукосочетания в оспариваемом знаке находятся в начальной части обозначения, с которой, в первую очередь, начинается восприятие знака потребителем. Близкие смысловые

ассоциации сравнимых обозначений обусловлены тем, что оспариваемый знак также, как и используемое обозначение, может ассоциироваться с девочкой по имени Аленка, что обусловлено наличием в нем прилагательного «Аленкин».

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 2006 год (то есть до даты приоритета товарного знака «АЛЕНКИН ЭТЮД») общий объем производства кондитерских изделий под обозначением «АЛЕНКА» составил 74 561 497 кг.

К 2006 году продукция под обозначением «АЛЕНКА» была удостоена множества 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; Диплом о присуждении Серебряной медали (шоколад «Алёнка») (3-й Всероссийский Промышленно-экономический форум), 1998 год; Диплом лауреата знака «СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕОРГИЙ» (Московское объединение добросовестных предпринимателей), 1998 год; Диплом лауреата знака «СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕОРГИЙ» (Московское объединение добросовестных предпринимателей), 1999 год; Диплом о присуждении Золотой медали (4-й Всероссийский Промышленно-экономический форум «РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ»), 1999 год; Диплом о награждении Золотой медалью (7-я ярмарка продовольственных товаров и сырья «ПРОДЭКСПО-2000»), 2000 год; Диплом о присуждении Золотого знака качества «Детям-лучшее!» (Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи), 2001 год; Диплом о присуждении Золотой медали (4-й Международный салон промышленной собственности «АРХИМЕД-2001»), 2001 год; Диплом о присуждении Золотой медали (Международный профессиональный конкурс продуктов питания и

напитков World Food Moscow 2001), 2001 год; Почетный диплом «Московское качество» (Московская торгово-промышленная палата, «Мосэкспертиза»), 2001 год; Диплом о награждении Золотой медалью (8-я Международная ярмарка продовольственных товаров и сырья «ПРОДЭКСПО-2001»), 2001 год; Диплом о награждении Золотой медалью (Международный салон промышленной собственности «Архимед-2000»), 2001 год; Диплом за высокое качество (Всероссийский конкурс «Детям - только лучшее!»), 2001 год; Диплом о награждении Золотой медалью (Международный профессиональный конкурс продуктов питания и напитков World Food Moscow 2001), 2001 год; Диплом о награждении Золотой медалью (Российская выставка продуктов питания и напитков «Роспродэкспо-2001»), 2001 год; Свидетельства о награждении платиновым и золотым знаками (Всероссийская марка (III тысячелетие), Знак качества XXI века»), 2002 год; Диплом о награждении Золотой медалью (III Юбилейная международная выставка-конференция «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства их реализации»), 2005 год; Дипломы I степени о награждении Золотыми медалями (Всероссийский смотр качества кондитерских изделий), 2005 год; Диплом о награждении Золотой медалью (12-я Международная ярмарка продовольственных товаров и сырья «ПРОДЭКСПО-2005»), 2005 год; Диплом о награждении Золотой медалью (13-я Международная ярмарка продовольственных товаров и сырья «ПРОДЭКСПО-2005»), 2006 год.

Таким образом, обозначение «АЛЕНКА» в течение длительного периода времени (41 год до даты приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, - ПАО «Красный Октябрь», в результате чего приобрело широкую известность в глазах потребителей на территории России в отношении кондитерских изделий.

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком «АЛЕНКИН ЭТЮД», способны восприниматься потребителем как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и благодаря

интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с ПАО «Красный Октябрь», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Как следует из возражения, обозначение «АЛЕНКА» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (шоколада, конфет, карамели, шоколадной пасты), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными товарам 30 класса МКТУ – вафли, леденцы, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, торты фруктово-ягодные, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, помадки, шоколад, кондитерские изделия мучные, халва, марципаны, печенье, крекеры, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, пралине, мармелад, сладости, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №335825, поскольку они либо имеют один вид (конфеты, карамели, шоколад), либо относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия/для кондитерских изделий, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

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 №335825 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 13.07.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335825 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – «вафли, леденцы, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, торты фруктово-ягодные, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на

основе миндаля, кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, конфеты, мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, помадки, шоколад, кондитерские изделия мучные, халва, марципаны, печенье, крекеры, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, пряники, пудинги, пралине, мармелад, сладости».