


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 28.08.2019 возражение, поданное ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее — лицо, подавшее возражение, ПАО «Красный Октябрь») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634812, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2016747901 с приоритетом от 16.12.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.11.2017 за №634812 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «АСТЭК» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположены стилизованное изображение девочки в красной шапке в обрамлении ромашек и цветов сине-голубого цвета и словосочетание «**Девочка из сказки**», расположенное на двух строках. Знак выполнен в следующем цветовом сочетании: зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, белый, желтый, темно-желтый, синий, голубой, черный, коричневый, красный, светло-коричневый, оранжевый.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №634812 в отношении части товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по свидетельству № 634812 произведена с нарушением требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя,

- 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;

- ПАО «Красный Октябрь» выпускает кондитерскую продукцию под обозначением «Красная шапочка» как минимум с 1955 года, производит ее на постоянной основе вплоть до даты подачи заявки на товарный знак по свидетельству №634812, и продолжает производить их в настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, справкой ПАО «Красный Октябрь» об объемах производства, этикетками конфет, каталогами продукции, статьями в газете, дипломами за конфеты «Красная шапочка»;

- выведя на рынок в 50-х годах XX века конфеты «Красная шапочка», ПАО «Красный Октябрь» поддерживает значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента. Так, в период с 1955 г. по 2016 г. (то есть до приоритета товарного знака «Красная шапочка» по свидетельству №634812) общий объем выпуска кондитерской продукции конфет под

комбинированным обозначением «Красная шапочка», произведенной ПАО «Красный Октябрь» и лицензиатами с 1955 г. по 2016 г., составил не менее 37 722 264 кг;

- конфеты под обозначением «Красная шапочка» широко представлены по всей России. Разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ПАО «Красный Октябрь» и его управляющей компании - ООО «Объединенные кондитеры», позволяют продавать конфеты под обозначением «Красная шапочка» во всех крупнейших городах России и странах ближнего и дальнего зарубежья, в частности - в Австрии, Германии, Испании, Франции, Италии, Греции, Латвии, Эстонии, Польше, Кипре, Азербайджане, Киргизии, Молдове, Монголии, Туркмении, Таджикистане, Австралии, Колумбии, Сирии, Южное Кореи, Китае, США и др.;

- в целях повышения потребительского интереса на протяжении всей истории производства конфет под обозначением «Красная шапочка» фабрикой «Красный Октябрь» используются максимально схожие варианты дизайна упаковки. При этом основной идеей дизайнов упаковок является выработка ассоциаций именно с персонажем народной европейской сказки с сюжетом о маленькой девочке, повстречавшей волка, Красной Шапочке, изображения которой неизменно используется во всех вариантах дизайнов упаковки, начиная с 50-х годов XX века;

- на дату приоритета товарного знака «Девочка из сказки»+персонаж из сказки «Красная шапочка» по свидетельству №634812 кондитерская продукция под обозначением «Красная шапочка» производилась фабрикой «Красный Октябрь» в значительных объемах и на протяжении длительного периода времени (более 60 лет); на всех этикетках неизменно присутствует персонаж из сказки «Красная шапочка» вид сбоку. С 50-х годов XX века по настоящее время фабрика «Красный Октябрь» использует с указанным выше изображением девочки из сказки «Красная шапочка» в центре этикетки с нанесенными слева и справа от него словесными элементами. По бокам указанных этикеток неизменно расположены логотип фабрики «Красный Октябрь»;


- учитывая широкую известность изобразительного элемента девочки из сказки «Красная шапочка» в отношении кондитерских изделий на дату подачи заявки на комбинированный товарный знак по свидетельству №634812, очевидно, что основное внимание в этом товарном знаке падает на изобразительный элемент, не связанный с кондитерскими изделиями - Красная шапочка, и потому несет основную смысловую нагрузку. Более того, словесный элемент «Девочка из сказки» дополнительно указывает на конкретный персонаж конкретной сказки, что усиливает сходство указанных товарного знака и обозначения;

- центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы при восприятии оспариваемого товарного знака, является изобразительный элемент девочки - персонажа сказки «Красная шапочка»;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в связи с намерением осуществлять использование в отношении товаров 30 класса МКТУ обозначения, способного ввести потребителей в заблуждение, несмотря на наличие и известность на рынке различных видов кондитерских изделий, маркированных комбинированным обозначением «Красная шапочка», получая необоснованные преимущества от такого использования и вводя, тем самым, в заблуждение потребителей относительно товаров и производителя товаров под обозначением «Девочка из сказки»+ изображение красной шапочки;

- позиция ПАО «Красный Октябрь» подтверждается также данными проведенного ВЦИОМ опроса потребителей, согласно которому 68% потребителей, отвечая на открытый вопрос (без предложенных вариантов ответа) что изображено



на обозначении , ответили «Красная шапочка»; каждый второй респондент (52%) ассоциирует обозначение с какими-либо другими конфетами, представленными на рынке; среди них три четверти (76%) говорят об ассоциациях с конфетами «Красная Шапочка», 52% потребителей считают, что сравниваемые обозначения сходны или скорее сходны; 92% потребителей знакомы с конфетами

«Красная шапочка», при этом 61% знают их 20 лет или более; при этом кондитерская продукция под оспариваемым товарным знаком знакома не более, чем 20% потребителей, причем в основном не более 1-5 лет (14%); 89% потребителей указали фабрику «Красный Октябрь» в качестве производителя конфет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634812 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - «изделия кондитерские; макарон [печенье миндальное]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; леденцы; батончики злаковые; птифуры [пирожные]; тесто миндальное; мед; халва; печенье; орехи в шоколаде; изделия кондитерские на основе миндаля; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; конфеты мятные; марципан; конфеты; пудра для кондитерских изделий; тесто для кондитерских изделий; бриоши; шоколад; пряники; крекеры; пастилки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; крем заварной; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; печенье сухое; сироп из мелассы; помадки [кондитерские изделия]; глюкоза для кулинарных целей; пудинги [запеканки]; мята для кондитерских изделий; булки; пралине; изделия из сладостей для украшения тортов; сахар; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; карамели [конфеты]; муссы шоколадные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские мучные; украшения шоколадные для тортов; палочки лакричные [кондитерские изделия]; вещества подслащивающие натуральные; изделия жележные фруктовые [кондитерские]; вафли; батончики злаковые с высоким содержанием белка; муссы десертные [кондитерские изделия]; патока; сладости», указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении регистрации товарного знака по свидетельству №634812 [1];

- историческая справка ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» [2];
- награды кондитерской фабрики «Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» за конфеты «Красная шапочка» [3];
- годовые отчеты Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» с 1955 года [4];
- копии исторического этикета продукции «Красная шапочка» [5];
- копия страниц каталогов продукции [6];
- справка об объемах выпускаемой ПАО «Красный Октябрь» продукции под обозначением «Красная шапочка» [7];
- копии сертификатов соответствия на продукцию «Красная шапочка» [8];
- копии свидетельств о регистрации товарного знака «Красная шапочка» в зарубежных странах [9];
- опрос ВЦИОМ [10];
- копии газет «Наша ПРАВДА» за 1955, 1956, 1958, 1962-1964, 1967, 1972 годы [11].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения на основании отсутствия сходства между сравниваемыми комбинированными обозначениями, что обусловлено отличиями в словесных и изобразительных элементах, отличиями в изображениях девочек, в выполнении словесных элементов, отличиями в форме обозначений, а также в цветовой гамме и общем зрительном впечатлении, производимом знаками.

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

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

С учетом даты (16.12.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ – изделия кондитерские; макарон [печенье миндальное]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; леденцы; батончики злаковые; птифуры [пирожные]; тесто миндальное; мед; халва; печенье; орехи в шоколаде; изделия кондитерские на основе миндаля; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; конфеты мятные; марципан; конфеты; пудра для

кондитерских изделий; тесто для кондитерских изделий; бриоши; шоколад; пряники; крекеры; пастилки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; крем заварной; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; печенье сухое; сироп из мелассы; помадки [кондитерские изделия]; глюкоза для кулинарных целей; пудинги [запеканки]; мята для кондитерских изделий; булки; пралине; изделия из сладостей для украшения тортов; сахар; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; карамели [конфеты]; муссы шоколадные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские мучные; украшения шоколадные для тортов; палочки лакричные [кондитерские изделия]; вещества подслащивающие натуральные; изделия железные фруктовые [кондитерские]; вафли; батончики злаковые с высоким содержанием белка; муссы десертные [кондитерские изделия]; патока; сладости.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя в отношении указанных товаров.

Анализ оспариваемого знака показал, что он не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.


В отношении введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

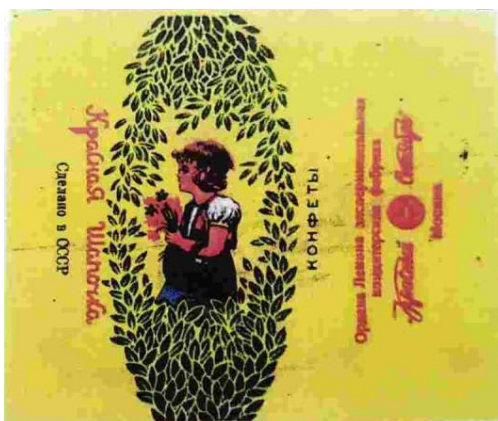
Согласно материалам возражения, конфеты «Красная шапочка» производятся ПАО «Красный Октябрь» с 1955 года, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается годовыми отчетами фабрики и справкой ПАО «Красный Октябрь» об объемах производства кондитерских изделий «Красная шапочка» за период с 1955 по 2019. В частности, в период по 2016 год (то есть до даты приоритета товарного знака «Девочка из сказки») общий объем производства кондитерских изделий под обозначением «Красная шапочка» составил не менее 37722264 кг, конфеты «Красная шапочка» была удостоена ряда наград,

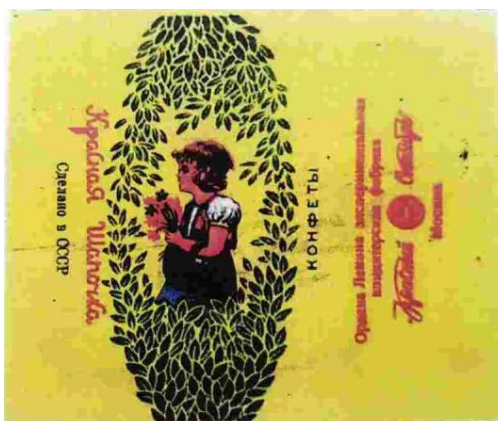
среди которых Дипломы «Московское качество» от 01.07.1998 и 23.08.2001, Дипломы лауреата конкурсов «100 лучших товаров России» от 1999г.

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, что обусловлено следующими обстоятельствами.



Анализ оспариваемого товарного знака  показал, что он не ассоциируется с используемым лицом, подавшим возражение, комбинированным



обозначением «Красная шапочка»,  в состав которого входит профильное изображение девочки в красной шапочке с корзинкой на левой руке и букетом цветов на фоне желтой этикетки в обрамлении овальной формы из зеленых листьев, в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ.

Отсутствие ассоциаций сравниваемых обозначений между собой обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак и этикетки конфет «Красная шапочка», несмотря на наличие в них изображений девочек, производят совершенно разное зрительное впечатление на потребителя, поскольку сравниваемые обозначения имеют разное композиционное построение за счет разного расположения в них изобразительных и словесных элементов, а также разного образа девочек, в одном случае – это изображение головки девочки в анфас в обрамлении ромашек, в другом – профильное изображение стоящей девочки с корзинкой и букетом цветов в одной

руке. Кроме того, сравниваемые обозначения содержат не имеющие фонетического, семантического и графического сходства словесные элементы, в одном случае это «Красная шапочка», «Красный Октябрь», в другом – слова «Девочка», «из сказки», которые также оказывают существенное влияние на общее зрительное восприятие обозначений, в том числе за счет использования при их выполнении букв, имеющих различное начертание и разную цветовую гамму.

Все вышеуказанные отличия способствуют созданию разного общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений, что свидетельствует о невозможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте в случае маркировки ими однородных товаров и невозможности возникновения устойчивых ассоциаций кондитерских изделий и других товаров 30 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, с ПАО «Красный Октябрь».

Что касается представленного отчета, проведенного ВЦИОМ в июле-августе 2019 года, то данное исследование имело своей целью определить мнение респондентов относительно сходства/различия оспариваемого знака и графических элементов упаковки конфет «Красная шапочка», а не введение потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, что послужило основанием для подачи настоящего возражения. Каких-либо фактических данных о введении потребителя в заблуждение в отношении товара и/или его изготовителя материалы возражения не содержат.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, следовательно, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №634812 несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №634812.