

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 07.02.2019 возражение, поданное ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее — лицо, подавшее возражение, ПАО «Красный Октябрь») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №204139, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000700273 с приоритетом от 05.01.2000 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.07.2001 за №204139 в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Конфил» (далее - правообладатель).

А Л Е Н К И Н
С О Б Л А З Н

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

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №204139 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 правопродолжителем 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 СОБЛАЗН» по свидетельству №204139, 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 2000 г., составил 31 197 352 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 «АЛЕНКИН СОБЛАЗН» по свидетельству РФ № 204139 за высокое качество была удостоена ряда наград;

- серия товарных знаков серии «АЛЁНКА» фабрики «Красный Октябрь» на дату приоритета товарного знака «АЛЕНКИН СОБЛАЗН» по свидетельству №204139 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 СОБЛАЗН» по свидетельству № 204139, 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 СОБЛАЗН» по свидетельству №204139 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 СОБЛАЗН», 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 СОБЛАЗН», 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 СОБЛАЗН», очевидно, что основное логическое ударение в словосочетании «АЛЕНКИН СОБЛАЗН» падает на словесный элемент «АЛЁНКА», который имеет самостоятельное семантическое значение - «уменьшительно-ласкательная форма женского имени Алёна, Елена»,

был широко известен к 2000 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 СОБЛАЗН» 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. 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.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №204139 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно – «кондитерские изделия».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении регистрации товарного знака «АЛЕНКИН соблазн» по свидетельству №204139 [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];

- документы в подтверждение создания рецептуры шоколада «Аленка», история создания шоколада [14].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва 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 (05.01.2000) 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №204139 представляет собой

А Л Ё Н К И Н

С О Б Л А З Н

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия.

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, 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 СОБЛАЗН**» показал, что этот знак ассоциируется с обозначением «**АЛЕНКА**», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что обусловлено следующими факторами.

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 сравниваемых 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 2000 год (то есть до даты приоритета товарного знака «**АЛЕНКИН ЭТЮД**») общий объем производства кондитерских изделий под обозначением «**АЛЕНКА**» составил порядка 31 197 352 кг.

К 2000 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.

Таким образом, обозначение «АЛЕНКА» в течение длительного периода времени (35 лет 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 СОБЛАЗН», 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 – кондитерские изделия, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №204139, поскольку они соотносятся между собой как категории вид/род, 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 №204139 в отношении указанных выше товаров требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №204139 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия».