

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 02.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 814944, поданное Публичным акционерным обществом «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ПАО «Красный Октябрь») (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Государственная регистрация комбинированного товарного знака с приоритетом от 20.02.2020 произведена 08.06.2021 за № 814944 на имя товарищества с ограниченной ответственностью «Алмол», Республика Казахстан, 050030, г. Алматы, проспект Суйинбай, 497 (KZ) в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) - мороженое; сорбет [мороженое]; йогурт замороженный [мороженое].

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 814944 произведена в нарушение установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса требований.

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «КРАСНЫЙ МАК» по свидетельству №461352 лица, подавшего возражение, в отношении товаров 30 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

ПАО «Красный Октябрь» - один из старейших и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка, история которого начинается в 1851 г., когда в г. Москве на ул. Арбат начала работу небольшая мастерская по изготовлению конфет и шоколада, открытая поданным Вюртемберга Теодором Фердинандом фон Эйнемом.

После Октябрьской революции 1917 года фабрика была национализирована и стала называться «Государственная кондитерская фабрика № 1, бывшая Эйнемъ», а в 1922 году была переименована в «Красный Октябрь» при Московско-областном торговом отделе «Моссельпром» Московского Совета Народного Хозяйства (МСНХ). В 1992 г. фабрика «Красный Октябрь» Распоряжением Правительства Москвы от 08.10.1992 г. № 187-р «О приватизации Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» была приватизирована и преобразована в акционерное общество.

Словесный товарный знак «КРАСНЫЙ МАК» по свидетельству № 461352 зарегистрирован с приоритетом от 24.05.2011 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: 30 - кондитерские изделия, в том числе, вафли, вафли-сэндвичи, галеты, кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сушки, баранки, рулеты; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципаны; петифуры; печенье; помадки [кондитерские

изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости, в том числе, лукумы, пастила, зефир, пасты шоколадные, шоколадно-ореховые, шоколадно-молочные, фруктово-ягодные; сухари; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад.

Таким образом, ПАО «Красный Октябрь» зарегистрировал товарный знак «КРАСНЫЙ МАК» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака со словесным элементом «Красный мак».

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого знака и указанного выше товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства обозначений, а также однородности товаров 30 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров, для которых охраняется товарный знак [1]. Кроме того, ПАО «Красный Октябрь» является правообладателем комбинированных товарных знаков «Красный мак» по свидетельствам №№103951 и 830718, то есть ПАО «Красный Октябрь» является правообладателем серии товарных знаков с сильным элементом «Красный мак». Согласно пункту 7 Руководства от 20.01.2020 г. №12 степень возможного смешения потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений оценивается экспертом при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств. В данном случае речь может идти, в том числе, о наличии серии товарных знаков (т.е. группы вариантов товарных знаков, объединенных сильным элементом).

В частности, в возражении указано, что знак «Красный мак» по свидетельству № 814944 предназначен для маркировки следующих товаров 30 класса МКТУ: мороженое; сорбет [мороженое]; йогурт замороженный [мороженое]. Слова «мороженое» и «сорбет» в энциклопедиях и словарях имеют следующие определения:

1. Мороженое - сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т.п., с добавлением вкусовых и ароматических веществ.
2. Мороженое - замороженное сладкое кушанье из сливок, сахара, сока ягод, ароматических веществ.

3. Сорбет - замороженный сок, мороженое, но более мягкое, обезжиренное, и не содержит яичный желток. Основой сорбетов являются: фруктовый сок или пюре, вино или ликер, чай и даже мята. К этому добавляют сироп с повышенным содержанием глюкозы.

В отношении товара «йогурт замороженный (мороженое)» в возражении отмечено, что на рынке профессионалами выделяются следующие категории и подкатегории мороженого, в котором используется йогурт:

1. Мороженое, произведенное в соответствии с ГОСТ 32929-2014, действующим с 2016 г. В пункте 3.5 данного документа дается следующее определение: «мороженое кисломолочное с ацидофилином (йогуртом, кефиром, простоквашей...)» - кисломолочное мороженое, произведенное с не менее чем 30% от массы продукта ацидофилина [йогурта, кефира, простокваши, ряженки, сметаны, творога, варенца, айрана, кумыса]. Согласно пункту 4.2 ГОСТа мороженое с добавлением йогурта классифицируется, как «мороженое с йогуртом». Согласно пункту 5.2.1 вкус такого продукта «чистый кисло-сладкий, характерный для кисломолочных продуктов со вкусом и ароматом пищевкусковых продуктов и ароматизаторов, использованных при изготовлении мороженого».

В соответствии с ГОСТ 31457-2012 мороженое входит в группу 67.100 «Молоко и молочные продукты», подгруппой которого является 67.100.40 «Мороженое и замороженные кондитерские изделия». Таким образом, мороженое — это молочный продукт, который относится к группе замороженных кондитерских изделий, т.е. соотносится как частное и общее по отношению к кондитерским изделиям. Аналогичная позиция нашла свое отражение в судебных решениях по делам № СИП-557/2019; СИП-741/2019.

Таким образом, товары «мороженое», «сорбет (мороженое), йогурт замороженный [мороженое]» позиционируются в глазах потребителя производителями и продавцами, как разновидности одного товара «мороженое», обладающего сладким вкусом.

Относят мороженое к сладостям (Сладости - кондитерские изделия, лакомства; сласти) и сами производители такой продукции. Так компания «ШИН-ЛАЙН» в

рекламе фирменных сортов мороженого «Золотой коллекции» на стр.10 № 2 (119) 2021 г. газеты Союза мороженщиков России «Мороженщик России» под изображением продукции указывает «Любимые сладости – Классические рецепты». Следует отметить, что компания «ШИН-ЛАЙН», согласно копиям документов, предоставленным на исследование (копии Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-557/2019 от 24 октября 2019 г.), ТОО «Алмол» (пр-т Суйинбай, д. 497, г. Алматы, Республика Казахстан) и производитель мороженого ТОО «Шин-Лайн» являются аффилированными лицами. В частности, ТОО «Шин-Лайн» производит широкий ассортимент мороженого, в том числе под товарными знаками, правообладателем которых на территории России является ТОО «Алмол».

Также в возражении отмечается, что довольно часто в ненаучных статьях в сети интернет к кондитерским изделиям относят и мороженое, а значит, можно говорить о распространенности данного мнения среди не профессионалов, то есть обычных потребителей. Так, в статье «Кондитерские изделия» Википедии мороженое и сорбет отнесены к «видам кондитерских изделий». В статье «Разница между щербетом и сорбетом» на сайте «YOU 7ВАНAPPY» указывается следующее: «Sherbet и Sorbet — это кондитерские изделия на основе льда, которые потребляются по всему земному шару, но многие из них запутались, различая их между этими двумя замороженными десертами». При проведении мероприятий (выставок), акций организаторы и продавцы сами часто объединяют в одну группу кондитерские изделия и мороженое. Так на сайте 11 международной выставки «Фестиваль Сладостей» на странице «Тематики товаров на выставке» «мороженое, мороженые десерты» отнесены организаторами к кондитерским изделиям).

Восприятие потребителя данных товаров, как однородных, будет усиливаться за счет тождества товарных знаков «Красный Мак» по свидетельству №461352 и «Красный Мак» по свидетельству № 814944. Лицо, подавшее возражение, также просит принять во внимание высокую репутацию противопоставленного знака, который на протяжении длительного времени используется его правообладателем (и его лицензиатами) в качестве наименования кондитерской продукции, а также близкое назначение кондитерских изделий и мороженого (например, использование в качестве

десерта) и одинаковый круг потребителей (например, дети или взрослые - любители сладкого), что, в свою очередь, оказывает влияние на принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Аналогичная позиция нашла свое отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2021 г. по делу № СИП-285/2021 (стр. 19-20).

Также в возражении указано, что ПАО «Красный Октябрь» является производителем кондитерских изделий «КРАСНЫЙ МАК» как минимум с 1927 г., производило их вплоть до даты приоритета оспариваемого товарного знака «Красный мак» - 20.02.2020 г., и производит их по настоящее время. При этом общий объем продукции под обозначением «КРАСНЫЙ МАК», произведенной заявителем и его лицензиатами с 1927 по 2023 годы, составил не менее 84 187 544, 79 кг, что подтверждается представленными доказательствами.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 814944 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений о регистрации товарного знака «Красный мак» по свидетельству №814944 в 1 экз., на 1 л.;
2. Историческая справка ПАО «Красный Октябрь» в 1 экз., на 1 л.;
3. Копии годовых отчетов фабрики ПАО «Красный Октябрь» с 1927 года в 1 экз., на 185 л.;
4. Справка ПАО «Красный Октябрь» об объемах выпуска кондитерской продукции «Красный мак» с 1927 г. по апрель 2023 г. в 1 экз., на 1 л.;
5. Образцы этикеток продукции «Красный мак» в 1 экз., на 10 л.;
6. Копии каталогов фабрики «Красный Октябрь» «Красный Октябрь» за 1970, 2001, 2006, 2007, 2013 г.г. в 1 экз., на 20 л.;
7. Копии сертификатов соответствия на кондитерскую продукцию под названиями «Красный мак» в 1 экз., на 6 л.;
8. Копии дипломов за продукцию «Красный мак» в 1 экз., на 4 л.;

9. Копии свидетельств на товарный знак «Красный мак» зарегистрированные в Российской Федерации, а также за рубежом в 1 экз., на 19 л.;
10. Копии товарных накладных о реализации продукции под товарным знаком «Красный мак» в крупные торговые сети РФ в 1 экз., на 134 л.;
11. Копии договоров поставки продукции от ПАО «Красный Октябрь» в адрес ООО «Объединенные кондитеры» за 2015, 2018 гг. в 1 экз., на 12 л.;
12. Копии товарных накладных о передаче продукции под товарным знаком «Красный мак» в ООО «Объединенные кондитеры» в 1 экз., на 17 л.;
13. Копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-557/2019 от 24.10.2019 г. в 1 экз., на 29 л.;
14. Копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-741/2019 от 18.12.2019 г. в 1 экз., на 34 л.;
15. Копия Решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-285/2021 от 15.09.2021 г. в 1 экз., на 21 л.;
16. Справка о правопреемстве ПАО «Красный Октябрь» от «Товарищества Эйнемъ» в 1 экз., на 133 л.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыва на возражение не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.02.2020) приоритета оспариваемого 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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый знак  представляет собой комбинированное обозначение, центральными элементами которого являются словосочетание «**Красный мак**» и изображение красных маков.

Правовая охрана указанного товарного знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 30 класса МКТУ- мороженое, сорбет [мороженое], йогурт замороженный [мороженое].

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку испрашивается в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в поступившем в Роспатент возражении противопоставлено исключительное право лица, подавшего возражение, на товарный знак [1].

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**КРАСНЫЙ МАК**», состоящее из двух слов, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенных на одной строке. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, в том числе, вафли, вафли-сэндвичи, галеты, кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сушки, баранки, рулеты; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципаны; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости, в том числе, лукумы, пастила, зефир, пасты шоколадные, шоколадно-ореховые, шоколадно-молочные, фруктово-

ягодные; сухари; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад.

Сравнительный анализ оспариваемого знака со словесным элементом «Красный МАК» и товарного знака «КРАСНЫЙ МАК» [1] показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Красный мак», выполненный буквами русского алфавита. Незначительное отличие в написании букв не оказывает влияния на очевидно высокую степень сходства словесных обозначений, близкую к тождеству. Изображение красных маков в центральной части оспариваемого товарного знака является иллюстрацией заложенного в обозначение понятия. Что касается остальных изобразительных элементов знака, то они не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых знаков, поскольку именно словесный элемент «Красный мак» выполняет в оспариваемом знаке основную функцию товарного знака.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 814944, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], показал следующее.

Сопоставляемые знаки охраняются в отношении таких товаров как мороженое, сорбет [мороженое], йогурт замороженный [мороженое] и различные кондитерские изделия.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных в пункте 45 Правил признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом учитывается род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они

изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В соответствии с ГОСТ 31457-2012 «Межгосударственный стандарт. Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия», который был введен в действие приказом Росстандарта от 12.11.2012 № 727 – ст, мороженое входит в группу стандартов Н17 «Молоко и молочные продукты» Классификатора государственных стандартов. Согласно Общероссийскому классификатору стандартов ОК (МК (ИСО/инфко МКС) 001-96) 001-2000, утвержденному постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 138-ст, который гармонизирован с Международным классификатором стандартов (МКС) и Межгосударственным классификатором стандартов, мороженое входит в группу 67.100 «Молоко и молочные продукты», подгруппой которого является 67.100.40 «Мороженое и замороженные кондитерские изделия».

Таким образом, мороженое это пищевой продукт, который относится к группе замороженных кондитерских изделий, а также является десертом.

Десерты – это группа кулинарных изделий, которые подают в конце трапезы. Как правило, десерты – это различные кондитерские изделия (конфеты, торты, пирожные), выпечка, мороженое, фрукты и др. При этом следует отметить, что рядовым потребителям соответствующих товаров, очевидно, что мучные и сахаристые кондитерские изделия, включенные в перечень товарного знака [1], и мороженое являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми десертами и их сочетание и совместное употребление в пищу широко распространено (мороженое с вафельными и шоколадными топингами и наполнителями, конфеты и печенье со вкусом пломбира, торт-мороженое) и, как следствие, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения. Такие товары могут реализовываться в одних местах (продовольственные магазины, кафе и рестораны, места уличной торговли), позволяя потребителю приобретать их для совместного потребления. Действительно, конфеты и другие кондитерские изделия и мороженое могут отличаться условиями хранения, однако, некоторые производители тортов и пирожных и других мучных кондитерских изделий, изготавливают указанные

изделия с использованием глубокой заморозки (см., например, <https://peter-frost.ru/news>; <https://www.delikateska.ru/catalog/zamorozhennye-torty-i-pirozhnye>), что требует их хранения в морозильных камерах, также как и мороженого.

Коллегией также было принято во внимание, что применительно к сопоставляемым товарам (мороженое и кондитерские изделия) степень внимательности потребителей снижена из-за того, что эти товары являются товарами массового спроса и относительно низкой ценовой категории, что может приводить к смешению обозначений и товаров, маркированных такими обозначениями, в гражданском обороте.

С учетом доводов возражения, а также судебной практики коллегия пришла к выводу о том, что кондитерская продукция (конфеты, вафли, печенье, пирожные и т.д.), будучи недорогим товаром широкого потребления краткосрочного использования и исходя из родовой группы (сладости), общего назначения и потребительских свойств (десерт, лакомство), изготовления из аналогичного сырья (сахар, глазури, какао-порошок, молочные продукты, орехи, цукаты), общих условий реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля), одинакового круга потребителей (взрослые и дети – любители сладкого), взаимодополняемости и взаимозаменяемости, является однородной товарам, относящимся к мороженому, поскольку сравниваемые товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом данного обстоятельства в случае появления на российском рынке мороженого «Красный мак» у потребителей может возникнуть представление о том, что изготовители кондитерских изделий под указанным знаком расширяют свой ассортимент, включая в него мороженое, а такие товары, как кондитерские изделия (конфеты, вафли, печенье и т.д.), и мороженое, маркированные тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками, производятся одним изготовителем.

Таким образом, оспариваемый товарный знак следует признать сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленным товарным знаком [1].

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых знаков, репутацию лица, подавшего возражение, и его товарных знаков на российском рынке кондитерских изделий, а также наличие серии товарных знаков со словесным элементом «Красный мак» коллегия пришла к выводу о существующей вероятности смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте. Следовательно, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ следует признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 814944 недействительным полностью.