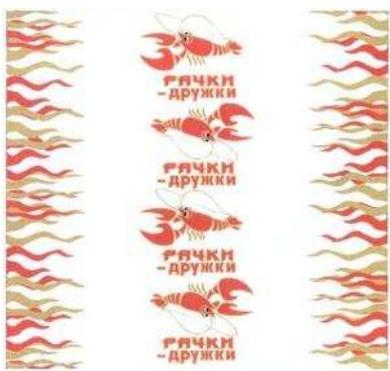


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения**

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 29.03.2019 возражение, поданное ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее — лицо, подавшее возражение, ПАО «Красный Октябрь») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290085, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004700853 с приоритетом от 20.01.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.06.2005 за №290085 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «РОШЕН» (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение



, представляющее собой этикетку для кондитерских изделий, включающую словесный элемент «РАЧКИ-ДРУЖКИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде рака, который чередуется со словесным элементом, а также расположенный по бокам этикетки орнамент в виде стилизованного изображения водорослей.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.03.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №290085 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:

- 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 «Красный Октябрь» является производителем конфет «Раковые шейки» с изображением красного рака как минимум с 1926 г., производило их вплоть до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак «РАЧКИ-ДРУЖКИ» с изображением красного рака и производит их по настоящее время, что подтверждается годовыми отчетами фабрики, копиями этикеток конфет «Раковые шейки», справкой ПАО «Красный Октябрь» об объемах производства конфет, статьями в газете «Наша ПРАВДА» за 1946, 1954, 1956, 1958, 1959, 1961, 1964, 1965, 1971, 1972, 1973, 1977 г.г. и др. документами;

- ПАО «Красный Октябрь» также является правообладателем товарного знака «Раковые шейки» с изображением красного рака по свидетельству №105553 с

приоритетом от 23.08.91, зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- осуществляемое фабрикой производство кондитерских изделий под обозначением «Раковые шейки» с изображением красного рака носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени (более 75 лет на 2004 г.) до даты приоритета оспариваемого знака;

- выведя на рынок в 20-х годах XX века конфеты «Раковые шейки» с изображением красного рака, ПАО «Красный Октябрь» поддерживает значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента. Так, в период с 1926 г. по 2004 г. (то есть до даты приоритета товарного знака по свидетельству №290085) максимальный объем выпуска кондитерской продукции пришелся на 2004 г., 609 880 кг конфет «Раковые шейки» в год, при этом общий объем производства конфет под комбинированным обозначением «Раковые шейки», произведенной ПАО «Красный Октябрь» и лицензиатами с 1926 г. по 2004 г., составил не менее 22 977 279 кг;

- кондитерская продукция под обозначением «Раковые шейки» с изображением красного рака широко представлена по всей России, разветвленная дистрибуторская 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 Армении, Грузии, Киргизии, Молдове, Туркмении, Таджикистане, Туркменистане, странах ЕС, Абхазии, Южной Осетии и др.;

- в целях повышения потребительского интереса на протяжении всей истории производства конфет под обозначением «Раковые шейки» фабрикой «Красный Октябрь» используются различные варианты дизайна упаковки, при этом основной идеей дизайна упаковок является выработка ассоциаций именно с представителем группы ракообразных – красного рака, изображения которого неизменно используется во всех вариантах дизайнов упаковки, начиная с 20-х годов XX века;

- на основании вышеизложенных данных, учитывая длительность и непрерывность использования обозначения «Раковые шейки» в отношении кондитерской продукции, большие объемы производства данной продукции, а также узнаваемость и признание продукции потребителями, можно прийти к выводу, что обозначение «Раковые шейки» с изображением красного рака на дату приоритета товарного знака по свидетельству № 290085, уже было хорошо известно как название кондитерской продукции производства фабрики «Красный Октябрь»;

- анализ этикеток продукции «Раковые шейки» фабрики «Красный Октябрь» в период с 1926 г. по настоящее время показывает, что на всех этикетках неизменно присутствует изображение красного рака, с 50-х годов XX века по настоящее время фабрика «Красный Октябрь» использует этикетку с повторяющимся изображением красного рака в центре этикетки с нанесенными между ними словесными элементами, по бокам указанных этикеток неизменно расположен логотип фабрики «Красный Октябрь»;

- сравнение оспариваемого товарного знака по свидетельству №290085 и этикетки конфет «Раковые шейки» производства фабрики «Красный Октябрь» показало наличие сходства до степени смешения между указанными товарным знаком и этикеткой, основанного на сходстве следующих элементов: в центральной части композиции расположены стилизованные, горизонтально ориентированные, повторяющиеся в вертикальной плоскости изображения раков; в центральной части между изобразительными элементами - раками, присутствуют словесные обозначения; основной фон - белый, изображения раков в товарном знаке и в этикетке кондитерских изделий «Раковые шейки» выполнены красным цветом;

- изображение красного рака семантически не связано с кондитерскими изделиями и поэтому изначально обладало и обладает высокой различительной способностью в отношении кондитерских изделий, в связи с чем комбинированное обозначение «РАЧКИ-ДРУЖКИ»+изображение красного рака без труда может вызвать смешение с изобразительным элементом в виде красного рака, используемого фабрикой «Красный Октябрь» при маркировке конфет;

- с учетом широкой известности изобразительного элемента в виде красного рака в отношении кондитерских изделий на дату подачи заявки на товарный знак «РАЧКИ-ДРУЖКИ» с изображением красного рака следует признать, что основное внимание в оспариваемом товарном знаке падает на изобразительный элемент в виде красного рака, который несет основную смысловую нагрузку в комбинированном товарном знаке по свидетельству №290085;

- известность и популярность конфет «Раковые шейки» и их производителя фабрики «Красный Октябрь» при отсутствии таковой в 2004 г. у комбинированного обозначения «РАЧКИ-ДРУЖКИ» с изображением красного рака, использованы правообладателем оспариваемого товарного знака для создания привлекательного образа продукции, маркированной обозначением «РАЧКИ-ДРУЖКИ» с изображением красного рака, вызывая доверие потребителей к этой продукции и ее производителю, основанную на лояльности потребителей к продукции под названием «Раковые шейки» производства фабрики «Красный Октябрь», вводя, тем самым, потребителей в заблуждение.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290085 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно – «вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; кушанья мучные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мюсли; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пряники; пудинги; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении регистрации товарного знака по свидетельству №290085 [1];

- историческая справка ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» [2];
- копии годовых отчетов фабрики «Красный Октябрь» с 1926 года [3];
- копии исторического этикета конфет «Раковые шейки» с изображением красного рака [4];
- копии газет «Наша ПРАВДА» за 1946, 1954, 1956, 1958, 1959, 1961, 1964, 1965, 1971, 1972, 1973, 1977 г.г. [5];
- копии каталогов фабрики «Красный Октябрь» 1926, 1970, 1995, 1999, 2000, 2005, 2006, 2013 г.г. [6];
- копии наград за продукцию «Раковые шейки» с изображением красного рака [7];
- копии сертификатов соответствия и декларация соответствия на кондитерскую продукцию с использованием этикетки «Раковые шейки»+изображение красного рака [8];
- справка ПАО «Красный Октябрь» об объемах выпуска конфет за 1926-2019 г.г. [9];
- копии свидетельств на товарный знак «Раковые шейки» с изображением красного рака, зарегистрированных в Российской Федерации [10];
- копии свидетельств о регистрации товарного знака «Раковые шейки»+изображение красного рака на имя ПАО «Красный Октябрь» за рубежом [11].

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 (20.01.2004) 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 №290085 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в белом, красном, бежевом и черном цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – ароматизаторы; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; карамели; каши молочные; конфеты; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая

молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пряники; пудинги; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сладости; сухари; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в отношении части указанных товаров, а именно товаров 30 класса МКТУ «вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; кушанья мучные; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мюсли; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пряники; пудинги; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он 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 комбинированного обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Анализ оспариваемого товарного знака со словесным элементом «РАЧКИ-ДРУЖКИ» и изображением красного рака показал, что он ассоциируется с используемым лицом, подавшим возражение, комбинированным обозначением «Раковые шейки», в состав которого входит стилизованное изображение рака красного цвета, в отношении однородных товаров, что определяется на основании следующего.

Указанные ассоциации возникают в силу общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями, что обусловлено наличием в них стилизованных изображений раков красного цвета, чередующихся со словесными элементами, а также подобием заложенных в обозначения идея. Близкие смысловые ассоциации сравниваемых обозначений обусловлены тем, что оспариваемый знак также, как и используемое обозначение, вызывает однозначные ассоциации с ракообразными. Использование в сравниваемых обозначениях изображений раков красного цвета способствует акцентированию внимания потребителя именно на этих элементах.

В результате анализа материалов возражения установлено, что кондитерские изделия, маркованные оспариваемым товарным знаком, 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.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «Раковые шейки», начиная с 1926 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 «Раковые шейки» за период с 1926 года по 2019 год. В частности, в период по 2004 год (то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака) общий объем производства кондитерских изделий под обозначением «Раковые шейки» составил не менее 22 977 279 кг. При этом следует отметить, что изображения рака красного цвета неизменно используется во всех вариантах дизайнов упаковки,

начиная с 20-х годов XX века. К 2004 году продукция под обозначением «Раковые шейки» была удостоена ряда наград, среди которых Диплом I степени и Золотая медаль победителя конкурса «Лучшая продовольственная продукция-2001» (5-я специализированная выставка («РОССИЙСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»), 13-16 июня 2001 года; Серебряная медаль Нижегородской ярмарки, 1998 год.

Таким образом, обозначение «Раковые шейки» в течение длительного периода времени (75 лет до даты приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, в результате чего приобрело широкую известность в глазах потребителей на территории России в отношении кондитерских изделий.

Согласно возражению обозначение «Раковые шейки» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (карамели), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными товарами – «вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пряники; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №290085, поскольку они относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия/для кондитерских изделий, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Что касается таких товаров как «кушанья мучные; мороженое; мюсли; пудинги», в отношении которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290085, то указанные товары не являются однородными товарами «карамели», в отношении которых используется обозначение «Раковые шейки», поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разные условия хранения и реализации, а также разный круг потребителей.

В связи с указанным регистрация оспариваемого товарного знака, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров 30 класса МКТУ способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №290085 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 29.03.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290085 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – «вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пряники; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».**