

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.04.2011, поданное ОАО «Красный Октябрь» (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432596 по заявке №2009701256/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №432596 произведена 21.03.2011 на имя ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка», г. Старый Оскол (далее - правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №432596 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, включающей словесный элемент «Алина», выполненный прописным шрифтом буквами русского алфавита и изображение девочки с косой в русском костюме с кокошником на золотисто-коричневом узорчатом фоне. Словесный элемент «Алина» расположен на желтом фоне под изображением девочки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.04.2011 выражено мнение о том, что регистрация №432596 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 и пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №184515 и общеизвестным товарным знаком по свидетельству №80, принадлежащими лицу,

подавшему возражение, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, которые уже длительное время интенсивно используются, как ОАО «Красный Октябрь», так и его лицензиатами и, следовательно, существует высокая вероятность смешения знаков на рынке, поскольку потребитель будет вводиться в заблуждение относительно производителя товаров.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. распечатка сведений из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ о регистрации товарного знака по свидетельству №432596 [1];
2. свидетельство №184515 [2];
3. свидетельство на общеизвестный товарный знак №80 [3];
4. решение ФАС по делу №1 14/67 от 08.09.2008 и 25.09.2008 [4];
5. письмо Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Б.П. Симонова № 01/34-12261/41 от 12.01.2011 [5];
6. справка ОАО «Красный Октябрь» №01/162 от 25.03.2011 об объемах и стоимости реализации шоколада «Аленка» [6];
7. рекламные материалы [7];
8. справка ОАО «Красный Октябрь» №01/163 от 25.03.2011 о затратах на рекламу продукции [8];
9. опрос ВЦИОМ [9].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 432596 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- имена Елена, от которого образовано уменьшительное Аленка, и Алина являются разными именами;

- оригинальность изобразительного элемента оспариваемого знака обеспечивает выполнение знаком функции индивидуализации товаров наряду со словесным элементом;
- выполнение названия на кондитерских изделиях золотым прописным шрифтом является приемом настолько частым, что обосновывать сходство товарных знаков этим доводом является неубедительным;
- оспариваемый товарный знак обладает высокой степенью различительной способностью, обусловленной и оригинальным старинным русским костюмом с головным убором-кокошником, в который одета девочка, и яркой цветовой гаммой изображения, кроме того различительная способность словесного элемента «Алина» подтверждена его регистрацией в качестве товарного знака по свидетельству №229072;
- отличие оспариваемого товарного знака от противопоставленных знаков подтверждается результатами Экспертного заключения комиссии Союза дизайнеров России;
- поскольку на каждой упаковке товара, маркированной оспариваемым товарным знаком, приведена полная информация о производителе, то выводы лица, подавшего возражение о возможности введения данным товарным знаком потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, является несостоятельными.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №432596 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- экспертное заключение [10];
- договор №38 от 10.06.2010 [11];
- отзыв на отчет «Определение сходства/различия в оформлении упаковок шоколада «Аленка» и «Алина» [12];
- отчет по исследованию [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом приоритета заявки №2009701256/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Кодекс 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в

заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №432596 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки, включающей словесный элемент «Алина», выполненный прописным шрифтом буквами русского алфавита и изображение девочки с голубыми глазами, пухлыми губами и щечками с косой в русском костюме с кокошником на золотисто-коричневом узорчатом фоне. Словесный элемент «Алина» расположен на желтом фоне под изображением девочки.

Противопоставленный знак по свидетельству №184515 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, включающей: изображение девочки с большими глазами, пухлыми губами и щечками в головном уборе в виде платка на сером прямоугольнике, словесный элемент «Алёнка», расположенный под изображением девочки и два словесных элемента «ALIONKA», расположенных с двух сторон изображения.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №80 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, включающей изображение девочки с большими голубыми глазами, пухлыми губами и щечками в головном уборе в виде платка на золотисто-коричневом фоне в виде прямоугольника и словесный элемент «Алёнка», расположенный под изображением девочки на желтом фоне.

Анализ материалов [1 - 9], представленных лицом, подавшим возражение, показал, что товарный знак по свидетельству №184515 и общеизвестный знак №80

продолжительное время используется, как самим правообладателем, так и его лицензиатами.

Шоколад «Алёнка» выпускается с 1966 года, объемы продаж на 2010 год составили 4 млрд. рублей и в настоящее время растут [7].

Шоколад «Алёнка» реализуется в торговых точках любого размера, широко рекламируется в различных средствах массовой информации [8].

Вероятность смешения анализируемых товарных знаков подтверждается опросом ВЦИОМ «Определение степени сходства/различия в оформлении упаковок шоколада «Алёнка» и «Алина» [10], согласно которому больше половины опрошенных потребителей считают, что упаковки сравниваемых шоколадок – шоколада «Алёнка» и «Алина» схожи, несмотря на отдельные отличия, от 43 до 50 процентов опрошенных (в зависимости от региона России) предположили, что упаковка шоколада «Алина» является более современной версией шоколада «Алёнка». Более того, значительная часть респондентов (37% - 56%) предположили, что шоколад «Алина» и «Алёнка» принадлежат одному производителю и являются одной линейкой продукции.

На основании вышеизложенных фактических данных коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что на дату приоритета 28.01.2009 оспариваемого товарного знака, продукция под маркой «Алёнка», производимая ОАО «Красный Октябрь», уже была хорошо известна среди российских потребителей в качестве наименования кондитерских изделий.

В связи с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «Алина» на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 30 класса МКТУ, а именно ОАО «Красный Октябрь».

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №432596 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, было установлено, что во всех сравниваемых обозначениях доминирующее центральное положение занимает один и тот же образ – портретное изображение маленькой девочки, в головном уборе.

Также в сравниваемых знаках содержатся словесные элементы «Алина»/«Алёнка», которые сходны по всем критериям сходства словесных обозначений, так как являются созвучными женскими именами, выполненными курсивом.

Сравниваемые знаки имеют: сходное композиционное построение - в верхней и средней частях на фоне с абстрактным рисунком расположено вертикально ориентированное изображение девочки, в нижней части расположен основной словесный элемент; сходное цветовое решение - фон знаков, на котором помещено изображение девочек, темный со светлым абстрактным рисунком, словесные элементы выполнены прописным шрифтом золотистыми буквами.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в сопоставляемых знаках прослеживается подобие заложенных идей, в связи с чем знаки ассоциируются друг с другом и являются сходными.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №432596 «кондитерские изделия, включая: кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия желеобразные; карамели; конфеты, в том числе мятные; конфеты лакричные; леденцы; пастилки (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); пралине; шоколад.» однородны товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине, вафли, какао-продукты, кондитерские изделия мучные, кремы, марципаны, шоколадные напитки, кофейные напитки, кофе, чай, торты, мороженое, хлебобулочные изделия», указанные в перечне противопоставляемого знака по свидетельству №184515 и товарам 30 класса МКТУ «шоколад, шоколадные изделия.», указанные в перечне общеизвестного товарного

знака №80, поскольку они относятся к одному и тому же виду товаров, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Учитывая изложенное выше, сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 классов МКТУ.

Доводы по существу спора, приведенные в корреспонденциях от 09.06.2011, 14.06.2011, проанализированы в настоящем решении, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить возражение от 25.04.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432596 недействительным полностью.**