

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 05.05.2022 возражение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1354945, поданное Публичным акционерным обществом «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ПАО «Красный Октябрь») (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака **«Красный мак»** произведена международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 10.05.2017 за № 1354945 на имя *Tovarishchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Almol», Suyunbai avenue, 497, Turksib district 050030 Almaty city, Kazakhstan* (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) - *ice cream; fruits ices*.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что международная

регистрация № 1354945 произведена в нарушение установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса требований.

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемый знак по международной регистрации № 1354945 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 международной регистрации оспариваемого знака «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 словесных обозначений, а также однородности товаров 30 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров, для которых охраняется товарный знак [1].

В частности, указано, что знак «Красный мак» по международной регистрации № 1354945 предназначен для следующих товаров 30 класса МКТУ: мороженое; фруктовый лед. Слово «мороженое» и «фруктовый лед» 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. Фруктовый лед (он же 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 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)» позиционируются в глазах потребителя производителями и продавцами, как разновидности одного товара «мороженое», обладающего сладким вкусом. Относят мороженое к сладостям 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».

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 упаковки известных российскому потребителю ирисок, 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 (ириса) «КРАСНЫЙ МАК» как минимум с 1927 г., производило их вплоть до даты регистрации МБ ВОИС заявки на оспариваемый международный знак «Красный мак» №1354945 - 10.05.2017 г., и производит их по настоящее время. При этом общий объем продукции под обозначением «КРАСНЫЙ МАК», произведенной заявителем и его лицензиатами с 1927 по 2022 годы, составил не менее 70 663 144, 89 кг, что подтверждается представленными доказательствами.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1354945 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из Международного реестра товарных знаков «Мадрид Монитор» МБ ВОИС о регистрации знака «Красный мак» по свидетельству №1354945 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 2022 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» 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 ознакомленный с поступившим возражением, 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 (10.05.2017) международной регистрации 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.

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 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 по международной регистрации № 1354945 представляет собой словесное обозначение «**Красный мак**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанного знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 30 класса МКТУ- ice cream; fruits ice. (мороженое; фруктовый лед).

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 [1] 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 «Красный мак» и товарного знака «КРАСНЫЙ МАК» [1] показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, поскольку содержат тождественный словесный элемент «Красный мак», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Незначительное отличие в написании букв не оказывает влияния на очевидно высокую степень сходства знаков, близкую к тождеству.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1354945, 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 и фруктовый лед 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 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.

Товар «фруктовый лед» может представлять собой, например, замороженный фруктовый сок, который, как правило, относится к мороженому и реализуется в таких же условиях. Таким образом, вышеуказанный вывод о том, что сопоставляемые товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, следует считать правомерным и в отношении товара «фруктовый лед». Особенно с учетом того обстоятельства, что сравниваемые знаки почти тождественны, в связи с чем при проведении сравнительного анализа перечней товаров подобных обозначений диапазон товаров, признаваемых однородными, расширяется из-за опасности смешения их в глазах потребителей.

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, в том числе мучные (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, близкую к тождеству, и репутацию лица, подавшего возражение, и его товарных знаков на российском рынке кондитерских изделий, коллегия пришла к выводу о несоответствии знака по международной регистрации №1354945 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2022, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1354945 недействительным полностью.